

MARCHI SIMILI – MOKITO contro COKITO caffè – Divisione di Opposizione 09-07-2021

MOKITO



Il marchio anteriore è il marchio MOKITO, classe 30 caffè miscele di caffè così come il marchio impugnato COKITO caffè, questo ultimo ha una parte figurativa raffigurante tre chicchi di caffè stilizzati che non aggiungendo originalità al marchio, lo rendono confondibile con il marchio MOKITO per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 114 544

Mokito S.p.A., Viale Ortles, 17, 20139 Milano, Italia (opponente),
rappresentata da **Dragotti & Associati S.r.l.**, Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Cokito S.r.l., Zona Ind. Pip – C. da Pagliara, Snc, 87075 Trebisacce, Italia (richiedente), rappresentata da **Michele Aurelio**, Viale Europa 2, 87075 Trebisacce, Italia (dipendente).

Il 09/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 114 544 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 193 648 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 20/03/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 193 648 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 513 921, (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Nelle proprie osservazioni, la richiedente sostiene che l'opponente non ha

provato con il deposito documentale l' anteriorità dei marchi anteriori. In particolare, secondo la richiedente, il fatto che l' opponente abbia rinviato alle informazioni già in possesso dell' Ufficio è un atteggiamento scorretto. Pertanto, l' opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.

La Divisione d' Opposizione rammenta che se il marchio o la domanda anteriore è un marchio dell' Unione europea, l' opponente non è tenuto a presentare alcun documento per quel che riguarda l' esistenza e la validità di tale marchio o della domanda di MUE. La verifica della motivazione verrà effettuata d' ufficio rispetto ai dati contenuti nella banca dati dell' Ufficio. Pertanto, la richiesta della richiedente deve essere rigettata.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall' apprezzamento, nell' ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L' opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d' Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l' opposizione in relazione alla registrazione del marchio dell' Unione europea n. 9 513 921 dell' opponente.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l' opposizione sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, miscele di caffè, caffè decaffeinato, estratti e surrogati del caffè; bevande a base di caffè; zucchero.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè; miscele di caffè.*

Caffè e miscele di caffè sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Secondo la richiedente, l' identità o la somiglianza dei prodotti non è rilevante in quanto non può essere prerogativa dell' opponente produrre in modo esclusivo i beni della Classe 30. A tal proposito, la Divisione d' Opposizione rammenta che il rischio di confusione è valutato tenendo conto di molteplici fattori, tra cui la comparazione dei prodotti e servizi. Di conseguenza, l' identità dei prodotti del caso di specie deve essere presa in considerazione ed è rilevante ai fini della presente opposizione.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali 'MOKITO' del marchio anteriore e 'cokito' del marchio impugnato sono privi di significato in taluni parti del territorio di riferimento, ad esempio, nelle parti dove viene parlata la lingua italiana. Tali elementi verbali essendo privi di significato sono distintivi in quanto non hanno alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

L'elemento verbale 'CAFFÈ' del marchio impugnato sarà inteso, perlomeno dal pubblico italiano, o come bevanda amara e aromatica di colore scuro che si ricava dalla polvere dei chicchi tostati e macinati di una pianta dallo stesso nome o come locale pubblico nel quale si consumano caffè e altre bevande (informazione estratta dal dizionario Garzanti Linguistica <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=caff%C3%A8> in data 01/07/2021).

Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano poiché il termine caffè scritto in tal modo corrisponde esattamente alla parola in questa lingua.

Il marchio impugnato è altresì composto da un elemento figurativo rappresentante tre chicchi di caffè che si intrecciano.

Tenendo in considerazione che i prodotti di riferimento sono caffè e miscele di caffè, l'elemento verbale 'CAFFÈ' e l'elemento figurativo del marchio impugnato non sono distintivi in relazione a tali prodotti.

Secondo la richiedente la rappresentazione dei tre chicchi di caffè nel marchio impugnato è predominante rispetto agli altri elementi verbali. Tuttavia, il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Infatti, l'elemento figurativo del marchio impugnato non ha una grandezza o dimensione tale rispetto agli altri elementi per essere considerato visivamente più rilevante.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere '*OKITO' del marchio anteriore e del solo elemento verbale distintivo del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento verbale 'CAFFÈ' nel marchio impugnato che non è distintivo in relazione ai prodotti di riferimento ed occupa una posizione secondaria viste le sue dimensioni. Inoltre, il marchio impugnato è composto da un elemento figurativo non distintivo che non è presente nel marchio anteriore. Quindi, per le ragioni sopra esposte, questi elementi differenzianti i segni avranno un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere '*OKITO', presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono dell'elemento verbale 'CAFFÈ' presente solamente nel marchio impugnato che, tuttavia, essendo non distintivo e occupando una posizione secondaria, potrebbe non venire neppure pronunciato dal pubblico di riferimento.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, i segni non sono simili dato che al marchio anteriore non verrà attribuito alcun significato mentre nel marchio impugnato la parte del pubblico di riferimento presa in esame riconoscerà il significato del termine 'CAFFÈ', concetto trasmesso anche dall'elemento figurativo.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti del marchio contestato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti dell'opponente. Tali prodotti sono diretti al grande pubblico avente un grado di attenzione medio.

I segni sono simili in media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista fonetico. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili dato che il segno impugnato, contiene l'elemento 'CAFFÈ' avente il significato come sopra indicato che non è presente nel marchio anteriore. Tuttavia, è importante rammentare che tale elemento pur essendo presente solo nel marchio impugnato non è distintivo in relazione ai prodotti di riferimento ed occupa una posizione secondaria nel marchio contestato. Pertanto, esso avrà un impatto limitato sul consumatore che si concentrerà maggiormente sull'elemento denominativo 'cokito'. Lo stesso ragionamento si applica all'elemento figurativo del marchio impugnato, che è altresì non distintivo.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per

una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Secondo la richiedente il diritto anteriore può rivendicarlo solo la richiedente che vanta due marchi anteriori all'attuale marchio anteriore depositati e registrati presso l'UIBM. Tuttavia, nel caso in esame tali diritti anteriori non hanno rilevanza perché non sono alla base dell'opposizione. Pertanto, questo argomento della richiedente è infondato e deve essere rigettato.

Infine, la richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro/in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché non vi sono sufficienti informazioni sugli antecedenti di fatto e di diritto di tali precedenti. Pertanto, gli argomenti della richiedente devono essere respinti come infondati.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 513 921 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 513 921 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Chiara BORACE Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.