

# Marchio figurativo con elementi verbali contro Marchio figurativo – Divisione di Opposizione del 27-09-2021



Entrambi i marchi commercializzano caffè e riguardano prodotti e servizi attinenti al caffè e succedanei. Il marchio anteriore ha una parte denominativa MOAK ed è privo di significato per il pubblico di riferimento per cui è distintivo. Le tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve non ha attinenza con i prodotti e servizi oggetto del marchio. Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch'esse parallele tra di loro, di colore rosso. Ad avviso della Divisione di Opposizione non esiste possibilità di confusione tra i due marchi.

## **OPPOSIZIONE N. B 3 087 689**

**Caffe' Moak S.P.A.**, Viale delle Industrie, 97015 Modica (RG), Italia (opponente), rappresentata da **Dott. Franco Cicogna & C. Srl**, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Carmela Vecchione**, 77 bd du Jardin Exotique, Monaco, Principato di Monaco (richiedente), rappresentata/o da **Brevetti Ing. Cirillo S.R.L.**, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

Il 27/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 3 087 689 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

### **MOTIVAZIONI**

In data 01/07/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 022 788 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio

dell'Unione europea n. 7 417 009 e del marchio italiano n. 1 160 220 identicamente rappresentato in entrambe i casi. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

## **PROVA DELL'USO**

Il richiedente ha richiesto la prova dell'uso del marchio anteriore. Tuttavia, a questo punto, la divisione d'Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d'uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L'esame dell'opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l'uso effettivo del marchio anteriore per tutti i prodotti e servizi rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell'opponente.

## **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 di marchio dell'Unione europea n. 7 417 009.

### **a) I prodotti e servizi**

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

Classe 21: *Tazzine da caffè; bicchieri di vetro e porcellana.*

Classe 30: *Caffè; surrogati del caffè; bevande a base di caffè.*

Classe 43: *Bar; caffè; ristoranti.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 11: *Bollitori elettrici; caffettiere elettriche; macchine per il caffè elettriche; filtri elettrici per il caffè; apparecchi per tostare il caffè; torrefattori; macchine per caffè espresso; caffettiere elettriche senza filo; macchine per tostare il caffè; impianti automatici per fare il caffè; macchine da caffè elettriche per uso domestico; apparecchi per il riscaldamento di bevande; apparecchi per il raffreddamento di bevande; refrigeratori.*

Classe 21: *Bastoncini (strumenti da cucina); bicchieri; bicchieri in carta o in materie plastiche; caffettiere non elettriche; filtri per il caffè non*

elettrici; filtri per il tè; macchine da caffè non elettriche; macinini per il caffè a mano; palette per torte; palette da gelato; paletta per dolci; prodotti di ceramica per uso domestico; recipienti coibenti per bevande; recipienti per bere; recipienti per la casa o per la cucina; scatole per il tè; servizi da caffè; servizi da tè; servizi per spezie; tazze; tazzine da caffè; piattini; teiere; utensili da cucina; utensili per la casa; caffettiere; tazzine da caffè; bicchieri da caffè; cucchiaini da caffè; cucchiari per miscelare; cucchiari per mescolare [utensili da cucina]; portatovaglioli; distributori di tovaglioli; scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; vassoi; thermos per bevande; contenitori per bevande; agitatori per bevande; distributori portatili di bevande; cannucce per la degustazione delle bevande; capsule di caffè ricaricabili; macchine da caffè a leva non elettriche.

Classe 30: Aromi al caffè; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; bevande a base di cioccolato; bevande a base di tè; cacao; caffè; caffè macinato; caffè verde; caffè decaffeinato; caffè solubile; caffè aromatizzato; caffè in chicchi; estratti di caffè; essenze di caffè; capsule per caffè; miscele di caffè; succedanei del caffè; tè; tisane (infusi); zucchero; dolcificanti naturali; dolciumi; dolci; dolci gelato; gelato; biscotti; bonbons; caramelle; chicchi di caffè in confetti; cioccolato; confetteria; pasticceria; croissant.

Classe 35: Affitto di distributori automatici; distribuzione di materiale pubblicitario; fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; pubblicità; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita all'ingrosso in relazione al caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a caffè; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti da forno; servizi di vendita all'ingrosso relativi a prodotti da forno; servizi di vendita al dettaglio relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita all'ingrosso relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all'ingrosso in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita al dettaglio in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a servizi da caffè e da tè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a servizi da caffè e da tè; sponsorizzazioni promozionali; organizzazione ed attuazione di eventi promozionali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; affiliazione

*(franchising), ossia servizi resi da un franchisor, vale a dire trasferimento di know-how commerciale ed organizzativo (informazioni di affari); assistenza nello sviluppo e nella direzione di un'impresa commerciale; gestione commerciale di ristoranti; gestione di ristoranti per conto terzi.*

*Classe 40: Lavorazione e torrefazione del caffè; macinatura del caffè; conservazione degli alimenti e delle bevande; conservazione di alimenti; macinatura di alimenti; lavorazione di alimenti.*

*Classe 43: Servizi di bar; servizi di bar e ristorante; servizi di caffetterie; servizi di ristorazione; servizi di ristoranti self-service; servizi di catering; servizi di ristoranti; alloggi temporanei; servizi di ristorazione mobili.*

Alcuni dei prodotti e servizi contestati sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

#### **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, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, i prodotti e servizi assunti come identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in virtù del prezzo, natura specialistica dei prodotti e/o servizi offerti ovvero dei termini e condizione di uso dei prodotti e servizi.

#### **c) I segni**

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).

L'elemento verbale 'MOAK' del marchio anteriore è privo di significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, distintivo. L'elemento figurativo, consistente in tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve, non ha relazione con i prodotti e servizi. Pertanto,

anche detto elemento figurativo, al pari di quello verbale, è distintivo.

Tuttavia, occorre osservare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Come giustamente osservato dall'opponente, il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch'esse parallele tra di loro, di colore rosso. Pur essendo una figura astratta non può escludersi che parte del pubblico, data la sua forma e colore, vedrà detto elemento figurativo come una rappresentazione stilizzata di una fiamma. Sia che venga vista come una figura astratta ovvero che venga vista come una fiamma, detto elemento figurativo non ha una relazione diretta con i prodotti e servizi in oggetto e, pertanto, è distintivo. In ogni caso, dato che una eventuale differenza concettuale aumenterebbe le differenze tra i segni, la Divisione d'Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che vedrà il segno contestato come una figura astratta priva di ogni significato. Detto scenario, infatti, è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata. Il colore rosso svolge una funzione meramente ornamentale e, come tale, non è distintivo.

Nelle sue osservazioni l'opponente sostiene che, data la conformazione dei due segni, potrebbe accadere che gli stessi vengano rappresentati, quando usati sui prodotti o in relazione ai servizi, nella medesima resa cromatica e che, inoltre, molto spesso il marchio anteriore viene utilizzato appunto con l'elemento figurativo rappresentato in rosso. Anche al fine di dimostrare ciò, l'opponente ha presentato numerose prove ritraenti il marchio rappresentato con l'elemento figurativo in rosso. Tuttavia, la Divisione d'Opposizione osserva che la valutazione circa la sussistenza o meno del rischio di confusione deve fondarsi solo ed esclusivamente sui marchi così come registrati e, di conseguenza, la maniera in cui gli stessi vengono effettivamente utilizzati sul mercato non può in alcun modo influenzare l'analisi dell'Ufficio. Pertanto, detto argomento non può essere accolto e l'analisi continuerà sulla base dei marchi così come poc'anzi descritti.

**Visivamente**, i segni coincidono solo nella misura in cui entrambi contengono delle linee curve. Tuttavia, i marchi *de quibus* hanno una diversa struttura forma e orientamento. Mentre l'elemento figurativo del marchio anteriore è costituito da tre linee simmetriche, parallele e di uguale dimensione e lunghezza, il marchio contestato è costituito da due linee di diverse dimensioni (essendo una decisamente più larga e lunga dell'altra) ed asimmetriche. Inoltre, mentre nel marchio anteriore le linee si toccano nella loro estremità superiore di destra, nel marchio contestato detto incontro non

avviene. Essi differiscono, altresì, nell'elemento verbale 'MOAK' del marchio anteriore che non è presente nel segno contestato e nel colore (nero per il marchio anteriore e rosso per il marchio contestato) che, tuttavia, essendo meramente ornamentale, non è distintivo.

A parere dell'opponente sotto il profilo visivo i marchi sono pressoché identici. Tuttavia, tenuto conto che le differenze di cui sopra sono chiaramente percettibili e visibili all'interno dei segni e, considerando, come precedentemente argomentato, che l'elemento verbale avrà un impatto maggiore sul consumatore, i segni sono visivamente simili in misura molto ridotta.

I segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione **fonetica**. Poiché il marchio contestato è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*"). L'esame procederà quindi in base alla presunzione che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto.

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

Al punto d) della presente decisione la Divisione d'Opposizione ha presunto che il marchio anteriore sia stato usato in modo intensivo e goda quindi di un ambito di protezione accresciuto. L'esame del rischio di confusione sarà quindi basato sulla presunzione che il marchio anteriore possieda un ambito di protezione accresciuto. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

I beni e servizi in questione sono stati assunti identici. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento varia da medio ad alto. I segni sono visivamente simili in misura molto ridotta a causa della loro leggera

somiglianza nei loro elementi figurativi mentre non è possibile una comparazione dal punto di vista fonetico e concettuale.

Tuttavia, la suddetta limitata somiglianza dal punto di vista visuale non è assolutamente sufficiente a creare un rischio di confusione nel pubblico di riferimento. Infatti, anche volendo considerare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, le limitate somiglianze visive derivano solo dall'elemento figurativo del marchio anteriore, che ha, come precedentemente osservato ed argomentato, un impatto minore sui consumatori rispetto all'elemento verbale 'MOAK'. Inoltre, altro fattore determinante ai fini della presente comparazione, è il modo in cui vengono rappresentati gli elementi figurativi nei rispettivi segni. Infatti, gli stessi presentano una forma, struttura, dimensione e disposizione diverse tra loro.

Occorre osservare che la valutazione circa la somiglianza tra due marchi non può limitarsi ad un unico componente di un marchio composito ma dovrà basarsi, al contrario sui marchi nella loro interezza, tenendo conto, principalmente, dell'impressione generale trasmessa dai marchi. Infatti, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio nel suo insieme e non procede all'analisi dei suoi vari dettagli (12/06/2007, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35). Sebbene l'elemento figurativo del marchio anteriore condivida una leggera somiglianza con il segno contestato, il marchio anteriore contiene un altro elemento di maggiore impatto sui consumatori che sarà più facilmente richiamato dagli stessi (cioè "MOAK") e che, pertanto, svolgerà la funzione 'identificatrice' all'interno del marchio anteriore. Ciò significa che è improbabile che i consumatori confondano l'origine dei prodotti e dei servizi in questione, o che presumano che tali prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Pertanto, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze siano sufficientemente forti da controbilanciare le lievi somiglianze visive tra i segni e che, in ogni caso, le stesse siano tali da escludere con sicurezza un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione, anche per prodotti e servizi considerati identici e per il pubblico in generale che mostra un grado di attenzione medio.

L'assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente alla parte del pubblico professionale nonché a quella parte di pubblico che percepirà nell'elemento figurativo del marchio contestato una fiamma atteso che, in tale eventualità, i marchi presenterebbero un'ulteriore differenza dal punto di vista concettuale che aumenterebbe, in tal modo, le differenze tra i segni in analisi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente. Allo stesso modo, anche assumendo che il marchio anteriore goda di un maggiore grado di distintività, il risultato, scaturente in un'assenza del rischio di confusione, sarebbe lo stesso.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

Registrazione di marchio italiano n. 1 160 220,  in relazione a prodotti e servizi delle classi 21, 30 e 43.

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, anche in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.

## **SPESE**

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

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

## **Divisione d'Opposizione**

Claudia ATTINÀ Enrico DERRICO Michele M. BENEDETTI – ALOISI

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.