

MBATTISTA contro NINO BATTISTA CAFFE'

– Divisione di Annullamento 24-05-2018



MBATTISTA **contro** NINO BATTISTA CAFFE'

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l'elemento denominativo "MBATTISTA" nel quale la lettera "M" è di color rosso con bordo bianco e la parola "BATTISTA" è di color bianco. Sopra le lettere "M" e "B" compare l'immagine di un sombrero giallo.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l'impatto visivo della parola "BATTISTA" è più immediato in virtù dell'uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l'impressione complessiva del segno

Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola "BATTISTA" costituisce l'elemento maggiormente distintivo del segno.

I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera "M" e il nome "NINO" costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata.

La Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

ANNULLAMENTO N. 14 062 C (NULLITÀ)

Torrefazione Caffè Michele Battista S.r.l., Str. Prov. 60 San Giorgio km. 3 200, 70019 Triggiano (Bari), Italia (richiedente), rappresentata da **Griga Advertising**, Via dello Sport, 31, 06134 Ponte Felcino (Perugia), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Battista Nino Caffè S.r.l., S.P. 60 San Giorgio, Km. 3 100, 70019 Triggiano (Bari), Italia (titolare del MUE), rappresentata da **Dimitri Russo S.r.l.**, Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

Il 24/05/2018, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione Europea n. 10 869 477 è dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

3. Il marchio dell'Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 33: *Liquori (eccetto liquori a base di caffè).*

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione) (eccetto servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici); servizi di catering (eccetto catering in caffetterie fast-food, servizi di catering per caffetterie di aziende, servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè).*

4. La titolare del MUE sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

Rilievi preliminari

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, a decorrere dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 ('REMUE'). Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONI

In data 23/11/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione Europea n. 10 869 477 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 09/05/2012 e registrato il 20/09/2012, per il segno figurativo qui di seguito:

La domanda è diretta contro una parte dei prodotti e servizi coperti dal MUE

contestato, vale a dire:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:

- Registrazione di marchio dell'UE n. 6 499 041, depositata il 10/12/2007 e concessa il 13/11/2008, per il seguente segno figurativo:

- Registrazione di marchio internazionale n. 1 093 220 del 13/04/2011 che designa *inter alia* l'Ungheria, per il seguente segno figurativo:

La richiedente ha invocato l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nella memoria introduttiva allegata al modulo di domanda di nullità, la richiedente invoca un rischio di confusione tra i segni anteriori e il marchio della titolare alla luce dei seguenti fattori:

- Vi è identità e somiglianza tra i prodotti e servizi in conflitto, i

quali condividono la medesima origine commerciale, sono diretti ai medesimi consumatori e, con particolare riferimento ai prodotti delle classi 30 e 33, possono essere distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali (i.e. bar, ristoranti, supermercati). In particolare, è usuale che i produttori di bevande analcoliche di caffè commercializzino alcolici e liquori a base di caffè e che i consumatori vedano tali prodotti come sostituti.

- Quanto al raffronto tra i segni, i marchi sono complessivamente simili nella misura in cui essi presentano il medesimo elemento "BATTISTA", che verrà percepito dal pubblico italiano come un cognome poco diffuso e, in quanto tale, come l'elemento maggiormente distintivo dei segni (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73). Tenuto conto che i marchi coincidono anche nell'elemento figurativo che riproduce un sombrero messicano e nello sfondo rosso entro il quale sono riprodotti tutti i loro elementi, le differenze generate dalla presenza della lettera "M" nei marchi anteriori e del nome "NINO" nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare la somiglianza complessiva tra i segni.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegati 1 e 2: Copia dei certificati di registrazioni dei marchi anteriori invocati dalla richiedente nel presente procedimento.

Allegato 3: Copia del certificato di registrazione del MUE contestato.

Allegato 4: Estratti dal sito web www.ninobattista.com della titolare contenente una lista di prodotti della medesima (i.e. cialde, caffè biologico e liquori) e dei canali di distribuzione utilizzati (i.e. bar, ristoranti, caffè, hotel, alimentari e supermercati).

Allegato 5: Estratti dal sito web www.battista.it della richiedente contenente immagine di prodotti tra i quali caffè in grano, caffè macinato, cialde, capsule e liquori.

Allegato 6: Estratti dal sito web www.cafferiver.it.

Allegato 7: Estratto dalla pagina di Wikipedia dedicata alle “consonanti nasali”.

Allegato 8: Estratti dal sito web www.cognomix.it nei quali viene mostrata la diffusione del cognome Battista e dei nomi Antonio, Antonino, Nino e Giovanni.

La titolare risponde rifiutando l’asserito rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i seguenti motivi:

- I marchi differiscono nelle rispettive stilizzazioni grafiche e, in particolare, nelle loro porzioni iniziali, vale a dire nelle parti sulle quali si concentra l’attenzione del consumatore. I segni, pertanto, differiscono a livello visivo e fonetico. In merito al conflitto tra marchi aventi lo stesso cognome, la giurisprudenza italiana ha affermato che nel settore vitivinicolo è assai diffuso che imprese distinte utilizzino il medesimo patronimico, sicché l’aggiunta di un prenome e di altri elementi può essere sufficiente ad escludere il rischio di confusione. Tale principio può essere applicato al caso di specie, nel quale l’aggiunta dei prenome “NINO” e dell’elemento descrittivo “CAFFÈ” al patronimico “BATTISTA”, unico elemento in comune tra i marchi, è sufficiente ad escludere la confondibilità dei segni sul mercato.
- In merito ai prodotti in conflitto, la richiedente ha diretto la domanda di nullità contro prodotti e servizi nelle classi 33 e 43 per i quali il MUE contestato non è stato registrato. Difatti il marchio della titolare rivendica liquori nella classe 33, i quali non presentano punti in comune con i prodotti anteriori della classe 30. Il fatto che i liquori, ad esempio, possano includere i liquori al caffè non determina una somiglianza tra i prodotti in conflitto. Le stesse considerazioni valgono per i servizi della classe 43 che sono servizi di bar e ristorazione in generale che non presentano alcuna affinità con i prodotti della richiedente.
- Nel caso di specie, inoltre, posto che le parti in conflitto sono società i cui rappresentanti sono due fratelli operanti nello stesso settore da diversi anni, è possibile affermare che la richiedente abbia tollerato l’uso del MUE contestato e che i consumatori si siano abituati alla contemporanea presenza dei segni in conflitto nel mercato del caffè.

Nelle sue osservazioni di replica, la richiedente reitera sostanzialmente i precedenti argomenti relativi alla confondibilità dei marchi in conflitto. A detta della richiedente, malgrado i segni presentino alcune lievi differenze, è evidente che essi coincidono nel patronimico "BATTISTA" sul quale si concentrerà l'attenzione del consumatore. Rispetto ai prodotti contestati della classe 33, la richiedente rileva come la documentazione fornita dimostri che i liquori a base di caffè sono prodotti da entrambe le parti e che essi sono affini ai prodotti anteriori della classe 30 in quanto coincidenti nell'origine commerciale, nei canali di distribuzione nonché nel pubblico di riferimento. La richiedente ribadisce gli argomenti sulla somiglianza tra i prodotti anteriori e i servizi contestati in classe 43 e osserva che la giurisprudenza italiana citata dalla titolare riguarda una pronuncia della Suprema Corte che ha escluso la contraffazione di un marchio utilizzato nel settore vinicolo in una determinata area geografica. Tale fattispecie non presenta analogie con il caso di specie.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegato 9: Estratto dal proprio sito web relativo al liquore a base di caffè "Liquorito".

Allegato 10: Estratto dal sito web della titolare relativo al liquore a base di caffè "Nino Battista Caffè".

Allegato 11: Documentazione prodotta dalla titolare quale prova d'uso dei marchi azionati nei procedimenti di annullamento n. 12 035 C e n. 12 037 C, raffigurante esempi di insegne a marchio "Nino Battista Caffè".

Nella sua controreplica, la titolare ribadisce che, nel caso di specie, il MUE contestato non rivendica i prodotti e i servizi contestati dalla richiedente nelle classi 33 e 43. Secondo la titolare, la circostanza che le parti vendano "liquori a base di caffè" è di per sé irrilevante poiché i prodotti da considerare ai fini dell'identificazione del pubblico di riferimento, nonché del raffronto tra i prodotti in conflitto, sono quelli che per cui i marchi sono stati concessi e non i prodotti effettivamente commercializzati sul mercato.

La titolare inoltre rileva che nel registro dell'Unione Europea sono presenti

una serie di marchi registrati a nome della medesima titolare tra il 2001 e il 2003 e recanti la dicitura "BATTISTA" (i.e. MUE n. 1 849 421; MUE n. 2 487 254; MUE n. 2 487 874), contro i quali la richiedente non ha mai presentato opposizione. Nel mercato italiano, infatti, entrambe le parti usano il nome "BATTISTA" come marchio allo scopo di contraddistinguere la stessa tipologia di prodotti, vale a dire caffè. Alla luce di quanto precede, è evidente che: *i)* le parti hanno eguali diritti sul nome "Battista" come marchio e *ii)* l'acquirente italiano è già da molti anni esposto all'uso concomitante di marchi a componente "BATTISTA".

RILIEVI PRELIMINARI

Sui prodotti e servizi contestati

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), RDMUE, una domanda di annullamento può contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali è rivolta; in assenza di tale indicazione, la stessa si considererà diretta contro tutti i prodotti e servizi della registrazione contestata.

Se il richiedente indica che la domanda di annullamento è diretta solamente contro parte dei prodotti e servizi della registrazione contestata, è tenuto a elencare dettagliatamente tali prodotti/servizi.

Il MUE contestato è registrato per i seguenti prodotti: *caffè, bevande a base di caffè* in classe 30, *liquori* in classe 33 e *servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar* in classe 43.

La richiedente ha indicato che la domanda di nullità è diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè; bevanda alcolica a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che l'azione di nullità è diretta contro prodotti e servizi che non rientrano nelle liste di prodotti e servizi coperti dal MUE contestato.

A tal riguardo si rileva che la richiedente è autorizzata a restringere l'ambito della sua domanda escludendo le sottocategorie di prodotti e/o servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso (si veda, per analogia, sentenza del 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25). Pertanto occorre verificare se i prodotti e servizi contro cui è stata presentata domanda di nullità possono considerarsi sottocategorie dei prodotti e servizi per i quali il MUE contestato è stato concesso.

In merito ai prodotti contestati *caffè, bevande a base di caffè* in classe 30 e i servizi contestati *bar* in classe 43 non sorgono dubbi in quanto si tratta delle medesime categorie protette dal MUE contestato. Quanto ai prodotti contestati in classe 33, si rileva che il prodotto *bevande alcolica a base di caffè* non costituisce una sottocategoria dei *liquori* per cui il marchio della titolare è registrato nella medesima classe e, di conseguenza, tali prodotti non possono esser presi in considerazione nella presente valutazione. D'altra parte, i rimanenti prodotti e servizi contro cui è diretta la domanda di nullità, vale a dire *liquori a base di caffè* in classe 33 e *servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè* in classe 43, possono considerarsi sottocategorie, rispettivamente, delle voci generali *liquori* in classe 33 e *servizi di ristorazione (alimentazione), servizi di catering, bar* in classe 43.

Ne consegue che la domanda di nullità è da ritenersi diretta contro i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Preclusione per tolleranza

Ai sensi dell'articolo 61, RMUE, qualora il titolare di un marchio dell'UE anteriore o di un marchio nazionale abbia, per cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del MUE contestato e sia consapevole di tale uso, il MUE contestato non può essere dichiarato nullo, a meno che la registrazione del marchio dell'Unione europea successivo sia stata richiesta in malafede.

Nelle sue osservazioni, la titolare ha avanzato l'argomento della preclusione per tolleranza, adducendo che il MUE contestato sarebbe stato usato nel territorio italiano per molti anni nella consapevolezza e acquiescenza della richiedente.

Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa e non è meritevole di accoglimento.

La citata norma, infatti, può unicamente essere invocata se, alla data della proposizione della domanda di nullità, il MUE contestato sia registrato da oltre cinque anni. Tale circostanza, tuttavia, non ricorre nella fattispecie, poiché la registrazione contestata è stata concessa in data 20/09/2012, mentre la domanda di nullità è stata avanzata in data 23/11/2016.

L'articolo 61 RMUE si riferisce, infatti, alla tolleranza, per cinque anni consecutivi, dell'uso di un marchio dell'UE. Poiché il marchio dell'UE si acquisisce con la registrazione, ai fini dell'applicazione di detta norma, l'uso di un segno quale marchio dell'UE (e, conseguentemente, la tolleranza di detto uso) non può tecnicamente avere inizio prima della data di registrazione del medesimo. Pertanto, poiché sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del segno contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, e l'utilizzo del suddetto marchio antecedente alla sua data di registrazione non è rilevante, nel caso di specie non ricorrono i presupposti oggettivi per l'applicazione dell'articolo 61 RMUE.

Inoltre, per completezza, tra le condizioni postulate dalla norma in parola vi è la prova che la titolare del marchio impugnato deve apportare in merito all'uso fatto nel territorio ove il marchio anteriore è protetto del marchio contestato per un periodo di almeno cinque anni consecutivi, nella consapevolezza della richiedente (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 31; 28/06/2012, T 134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 30). Orbene, nella specie, la titolare avrebbe dovuto fornire prova di aver utilizzato il MUE contestato nel territorio rilevante nel presente procedimento, vale a dire l'Unione Europea, perlomeno, come detto, nei cinque anni successivi al 20/09/2012.

Tuttavia, la titolare non ha fornito alcun materiale documentale atto a comprovare una coesistenza quale quella rivendicata dalla medesima titolare nel territorio rilevante.

Parimenti, non può ritenersi sufficiente la mera circostanza che consapevolezza e acquiescenza della richiedente siano conseguenza del rapporto familiare tra i soci rappresentanti delle società a cui fanno capo le parti e che vi sia stata una tolleranza risalente fin dal 2001, anno di registrazione di altri marchi in capo alla stessa titolare. L'istituto della preclusione per tolleranza, infatti, postula una conoscenza e conseguente stato di acquiescenza rispetto all'uso concreto del marchio sul mercato, non alla mera esistenza di registrazioni dello stesso. Pertanto, in assenza di un'effettiva e documentalmente comprovata fruizione del marchio in relazione ai prodotti e servizi interessati e successiva alla data di registrazione dello stesso, l'eccezione di cui all'articolo 61 RMUE non può operare. Come già osservato, nella specie, non vi è materiale versato in atti dalla titolare nel corso del presente procedimento che possa soddisfare tale requisito.

Alla luce di quanto sopra, il motivo basato sull'articolo 61 RMUE avanzato dalla titolare risulta infondato.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'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 complessiva 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.

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione al marchio anteriore dell'Unione Europea n. 6 499 041.

1. I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè, bevande a base di caffè.*

Classe 33: *Liquori a base di caffè.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; catering in caffetterie fast-food; servizi di catering per caffetterie di aziende; servizi di catering per uffici per la fornitura di caffè; bar.*

Prodotti contestati in classe 30

Entrambi i marchi rivendicano *caffè* e, di conseguenza, tali prodotti sono identici.

Vi è, inoltre, identità tra *bevande a base di caffè* e *caffè*, in quanto i prodotti contestati sono inclusi nella categoria generale *caffè* della richiedente.

Prodotti contestati in classe 33

Nelle sue osservazioni la titolare rifiuta gli argomenti della richiedente sull'asserita affinità tra *caffè* e *liquori a base di caffè* adducendo, in sostanza, che non vi sono punti in comune tra i prodotti in conflitto.

A tal riguardo, la Divisione di Annullamento osserva che, sebbene non sia riscontrabile una somiglianza tra *caffè* e la categoria generale *liquori*, nel caso di specie la richiedente ha proposto azione di nullità contro un prodotto specifico, vale a dire *liquori a base di caffè*. Ebbene, mentre in via generale il *caffè* e molti tipi di *liquori* non coincidono nell'origine commerciale, né tantomeno nella loro natura o proposito, non è possibile asserire che non vi siano punti in comune tra *caffè* e *liquori a base di caffè*. Difatti, come anche comprovato dalla documentazione presentata dalla richiedente (Allegati 4, 5, 9 e 10), non è inconsueto che i produttori di *caffè* immettano nel mercato *liquori al caffè* e che tali prodotti siano venduti allo stesso pubblico attraverso i medesimi canali di distribuzione (caffetterie, bar, ristoranti, punti vendita di prodotti alimentari artigianali, etc.). Ne consegue che è possibile riscontrare un lieve grado di somiglianza tra i suddetti prodotti in conflitto.

Servizi contestati in classe 43

In via preliminare, si ricorda che prodotti e servizi sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso

dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (cfr., in tal senso, le sentenze dell'11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

I servizi contestati in classe 43 riguardano, in sostanza, la fornitura di cibi e bevande alcoliche in ristoranti, bar, caffetterie, etc.; questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo. I prodotti coperti dal marchio anteriore sono, tra gli altri, *caffè*.

Sebbene il semplice fatto che cibi e bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA / SPA et al., § 24-26), in determinate situazioni questi prodotti e servizi possono essere complementari (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46).

Nel caso di specie, si ritiene che vi sia una relazione di complementarità tra *caffè* e i servizi contestati nella classe 43 e che i consumatori possano pensare che la medesima impresa si occupi della produzione di *caffè* e della sua fornitura attraverso servizi di catering, ristorazione e bar. Di conseguenza, esiste un basso grado di somiglianza tra i suddetti prodotti e servizi (si veda, per analogia, 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46; 16/01/2014, T 304/12, Absacker of Germany, EU:T:2014:5, § 29; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).

1. 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 e servizi ritenuti identici e simili in lieve misura sono diretti al grande pubblico il cui livello di attenzione è da

ritenersi medio.

1. I segni

Marchio anteriore

Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (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 nullità contro qualsiasi marchio dell'Unione Europea successivo che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione (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 è sufficiente per dichiarare il MUE contestato nullo.

Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono termini di origine italiana, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di riferimento con una sufficiente conoscenza di tale lingua.

Il marchio anteriore è un segno complesso raffigurato su sfondo rosso ovale al cui interno è trascritto l'elemento denominativo "MBATTISTA" nel quale la lettera "M" è di color rosso con bordo bianco e la parola "BATTISTA" è di color bianco. Sopra le lettere "M" e "B" compare l'immagine di un sombrero giallo.

Il MUE contestato è, anch'esso, un segno complesso caratterizzato da uno sfondo di forma circolare di color bianco e rosso al cui interno sono rappresentate in bianco, una sopra l'altra, le parole "NINO", "BATTISTA" e "CAFFÈ". Nella parte superiore della lettera "S" è raffigurata l'immagine di un uomo con un sombrero.

Sebbene il segno anteriore non contenga elementi di dimensioni particolarmente maggiori rispetto agli altri elementi, l'impatto visivo della parola "BATTISTA" è più immediato in virtù dell'uso del color bianco su sfondo rosso che permette alla stessa di risaltare da un punto di visto visivo e dominare l'impressione complessiva del segno.

Inoltre, posto che il consumatore medio tende a scomporre un marchio o un elemento denominativo al suo interno in parti che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/ 2007, Respicur, T 256/04, EU:T:2007:46, § 57), il pubblico italiano riconoscerà la lettera "M" e la parola "BATTISTA" come elementi semantici che identificano, rispettivamente, l'iniziale di un nome e un cognome di origine italiana. Nella specie, la scissione di tali elementi risulta inoltre favorita dalla grafia utilizzata. Alla luce della giurisprudenza secondo cui il consumatore italiano attribuisce un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la parola "BATTISTA" costituisce l'elemento maggiormente distintivo del segno (si veda, in tal senso, 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73).

Le medesime considerazioni valgono per la componente verbale "BATTISTA" del MUE contestato, che verrà percepita come l'elemento maggiormente distintivo del segno. Essa, inoltre, domina il MUE contestato sul piano visivo in quanto riprodotta in posizione centrale e in dimensioni maggiori rispetto agli altri elementi del segno.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i segni coincidono nel loro elemento maggiormente distintivo e dominante, il cognome "BATTISTA", essi possono ritenersi molti simili sotto l'aspetto **visivo**, **fonetico** e **concettuale**. I marchi presentano ulteriori analogie in quanto entrambi contengono una simile immagine di un sombrero e uno sfondo rosso. In un tale contesto, la circostanza che la lettera "M" e il nome "NINO" costituiscano la prima parte, rispettivamente, del marchio anteriore e del segno contestato non deve essere sovrastimata. Il principio generale in base al quale, normalmente, la parte iniziale di un segno è in grado di attrarre più facilmente l'attenzione del consumatore, non è, infatti, applicabile a tutte le fattispecie (28/06/2012, T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328,

§ 57). Tale constatazione è inoltre conforme alla giurisprudenza secondo la quale, anche se il primo elemento di ciascuno dei segni in conflitto è diverso, la presenza dell'elemento comune consente di affermare la sussistenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi controversi (08/03/2013, T 498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 84).

In conclusione, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), e tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni a confronto devono ritenersi molto simili. Ne consegue che l'esame del rischio di confusione procederà.

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il suo marchio ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un 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 deve essere considerato normale.

1. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese

economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si è rilevato come i prodotti e servizi in conflitto siano in parte identici e in parte simili in lieve misura e che essi siano diretti al vasto pubblico, il cui livello di attenzione è medio. Si è concluso, inoltre, che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale.

I segni in conflitto presentano elevate somiglianze a livello visivo, fonetico e concettuale nella misura in cui entrambi contengono l'elemento "BATTISTA", che costituisce l'elemento dominante e maggiormente distintivo dei segni per le ragioni suesposte. Tale somiglianza complessiva non è inficiata dal fatto che l'elemento comune sia preceduto dalla lettera "M" nel marchio anteriore e dal nome "NINO" nel MUE contestato, posto che la regola generale che vede la parte iniziale dei segni essere quella cui il consumatore attribuisce maggiore importanza non è *sic et simpliciter* applicabile ad ogni caso (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38 e 16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). D'altronde, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, quando quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando questa componente può da sola dominare l'immagine del marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33). Tale condizione è rispettata nel caso di specie.

Nella fattispecie, il pubblico italiano assocerà il termine "BATTISTA" in entrambi i marchi a un cognome italiano e, in particolare, a una ditta familiare così denominata dal suo titolare o fondatore. Il cognome in questione non è molto diffuso, come dimostrato dalla documentazione della richiedente (Allegato 8), talché i consumatori non penseranno immediatamente a un caso di omonimia tra due persone con lo stesso cognome titolari di due imprese distinte e non collegate tra loro. Malgrado il pubblico possa riconoscere nella lettera "M" del marchio anteriore l'iniziale di un nome distinto dal nome "NINO", tale circostanza non esclude il rischio di

confusione o associazione dei due marchi. La presenza del medesimo cognome comporta che il consumatore possa ritenere che sussista un legame familiare tra gli stessi, con la conseguenza che i prodotti e servizi recanti i segni possano essere ritenuti (i) provenienti dal medesimo operatore, (ii) ovvero che sussista altresì un legame di natura commerciale tra le parti (iii) ovvero ancora che appartengano a due aree commerciali della medesima impresa.

Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che (per lo meno) i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti e servizi recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate. Ciò vale sia per i prodotti ritenuti identici in classe 30 sia per i prodotti e servizi considerati affini in lieve misura nelle classi 33 e 43 in ragione delle significative analogie sussistenti tra i segni. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

Dal momento che il diritto anteriore dell'Unione Europea n. 6 499 041 determina l'esito positivo della domanda e dell'annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dalla richiedente (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 in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo l'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere

determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

José Antonio GARRIDO
OTAOLA

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. È 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 considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.