

MEDIABANCA contro MEDIOBANCA – Divisione d'Opposizione 16.03.2017



MEDIABANCA contro MEDIOBANCA – Divisione d'Opposizione 16.03.2017

Mediabanca **contro** Mediobanca

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall'unico termine "MEDIABANCA" e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine "MEDIOBANCA" riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole "Banca di Credito Finanziario S.p.A", in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole "MEDIOBANCA" e "Banca di Credito Finanziario S.p.A" rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

La Classe che identifica i servizi contestati è la Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

OPPOSIZIONE N. B 2 017 518

Mediabanca S.r.l., Via Agostino Bertani, 6, 20154 Milano, Italia (opponente),
rappresentata da **Racheli S.r.l.**, Viale San Michele del Carso, 4, 20144
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Senato, 8, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 017 518 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 559 748, vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 35. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 685 922. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore

alla data di deposito dell'opposizione), su istanza della richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione, il marchio dell'Unione europea n. 3 685 922.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato per più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda di marchio contestata è stata pubblicata il 14/02/2012. Quindi è stato richiesto all'opponente di dimostrare che il marchio sul quale si basa l'opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio nell'Unione europea dal 14/02/2007 al 13/02/2012 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai servizi sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Dopo una richiesta di proroga del termine l'Ufficio ha concesso all'opponente

fino al 13/04/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE. L'opponente ha presentato prove d'uso il 13/04/2016 (entro il termine).

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Accordo di licenza tra la società MEDIAMIX S.r.l., in qualità di titolare del marchio e licenziante, e la società MEDIABANCA S.r.l., in qualità di licenziatario esclusivo, per l'uso del marchio dell'Unione europea n. 3 685 922 "MEDIABANCA", in relazione ai servizi compresi nella classe 35, vale a dire, *pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio*. Il contratto è stato firmato dalle parti in data 01/07/2005, prevedeva una durata perpetua ed era circoscritto a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.
- Oltre 100 fatture emesse in italiano, nel periodo 2007-2012, contenenti il marchio figurativo "", così come la denominazione sociale "MEDIABANCA SRL", per l'erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web) a diversi clienti in Italia e avente un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di Euro.
- Vari contratti stipulati in data 2009-2011 per l'erogazione di servizi pubblicitari in Italia, come per esempio, per la fornitura da parte di MEDIABANCA SRL di numerosi spot pubblicitari. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni "" e "" e indicano diversi importi: 96 000 Euro, vari intorno ai 25 000 Euro, 110 000 Euro, 100 000 Euro più IVA.
- 1 contratto di comunicazione commerciale cambio merce datato 01/06/2011 tra la società JRP S.r.l. e MEDIABANCA S.r.l.. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni "" e "JRP S.r.l."

Per quanto riguarda "l'accordo di licenza tra la società "MEDIAMIX S.r.l.", titolare originario del marchio anteriore, e la società "MEDIABANCA S.r.l." per l'uso del marchio dell'Unione europea n. 3 685 922 "MEDIABANCA" con riguardo ai servizi di *pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio*, la richiedente contesta che tale accordo è nullo per vizio di forma, giacché la gratuità e perpetuità dell'accordo in mancanza di un ulteriore elemento qualificabile come causa,

inducono a ritenere che il contratto sia nullo.

Nella fattispecie, il contratto di licenza riguarda l'accordo tra la prima titolare del marchio anteriore e l'opponente, l'attuale titolare. Dalla copia del contratto presentato si evince che in data 01/07/2005 "MEDIAMIX SRL" aveva dato in licenza il marchio "MEDIABANCA" all'opponente per l'uso del segno nel territorio dell'Unione Europea.

Premesso in generale l'uso del segno compiuto da un licenziatario si considera un caso tipico di uso da parte di terzi con il consenso del titolare, tale contratto indica che già dal 2005 l'opponente, a quel tempo licenziatario esclusivo del marchio, aveva intrapreso attività preparatorie per l'utilizzo del segno per i servizi rilevanti nella classe 35. La questione della validità del contratto non assume particolare rilevanza nella presente analisi, che non si basa su un unico documento ma sulla valutazione globale delle prove prodotte dall'opponente che per la grande maggioranza, come si vedrà in seguito, attestano un uso del segno da parte della medesima opponente.

La richiedente, inoltre, sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

L'affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d'Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, "Ansul", e sentenza del 12/03/2003, T-174/01, "Silk Cocoon").

Riguardo al territorio:

Le prove presentate, e in particolare le numerose fatture emesse per l'erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni

pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti) e alcuni contratti di vendita di spot pubblicitari a diversi clienti in Italia dimostrano che l'uso è avvenuto all'interno dell'Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (Italiano), dalla valuta menzionata (EURO) e dagli indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

Riguardo al periodo pertinente:

La maggior parte delle prove, in particolare le fatture e i contratti per l'erogazione di servizi pubblicitari, è datata tra il 2007 e il 2012, cioè nel periodo di riferimento.

Riguardo all'uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che come si evince dalla giurisprudenza costante, un marchio è oggetto di un "uso 'effettivo'" allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Nel verificare la serietà dell'uso del marchio, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato così come l'estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell'uso.

La valutazione dell'uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l'ambito territoriale dell'uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell'uso maggiormente significativi.

L'uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l'uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l'uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l'esterno e non unicamente all'interno dell'impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest'ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Inoltre anche se l'uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo

caso, le fatture di vendita dei vari servizi pubblicitari prestati per l'opponente sono particolarmente significative, contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento. Per tanto, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. A tal riguardo, la Divisione d'Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione considera che l'opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull'estensione dell'uso del marchio anteriore.

Riguardo alla natura dell'utilizzazione:

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l'espressione "natura dell'utilizzazione" comprende la prova dell'uso in commercio del segno come marchio, o, dell'uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Il marchio anteriore è il segno verbale 'MEDIABANCA'. Le prove dell'opponente mostrano che il segno è stato utilizzato sia nella forma registrata, come marchio verbale, sia nelle seguenti forme grafiche:

"" e "".

La Divisione d'Opposizione ritiene che queste varianti non alterino il carattere distintivo del marchio come registrato dal momento che si tratta di lettere leggermente stilizzate rappresentate in grassetto alle quali, nel secondo segno, è stato aggiunto un cerchio stilizzato che circonda la quinta e la sesta lettera "AB". Poiché si tratta di elementi aventi carattere ornamentale, si ritiene che il carattere distintivo del marchio anteriore non sia stato alterato.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i servizi da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione

si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti servizi:

Classe 35: *Pubblicità*.

Inoltre, le prove presentate dall'opponente dimostrano un uso effettivo relativo a *campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web*. Poiché l'opponente non è tenuto a dimostrare tutte le varianti immaginabili della categoria di servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e siccome i servizi per i quali è stato dimostrato un uso effettivo non costituiscono una sottocategoria all'interno della vasta categoria dei servizi di pubblicità, la Divisione di Opposizione considera che le prove presentate dimostrano un uso effettivo del marchio per *pubblicità*.

Nessuna evidenza è stata presentata riguardo il resto di servizi della classe 35, di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i servizi summenzionati.

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.

1. a) I servizi

I servizi sui quali si basa l'opposizione, dopo aver analizzato la prova dell'uso sono i seguenti:

Classe 35: *Pubblicità.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

I fattori pertinenti per la comparazione 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 servizi di *pubblicità* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi protetti dai marchi.

I servizi di *gestione di affari commerciali* contestati sono servizi offerti in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa".

I servizi di *pubblicità* consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso, come per esempio, campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web, ecc.

Quando si comparano i servizi di *gestione d'affari commerciali* con i servizi di *pubblicità* è necessario rilevare che la pubblicità è uno strumento essenziale per la gestione degli affari commerciali, dal momento che fa conoscere l'impresa nel mercato. Come si è visto più sopra, lo scopo dei servizi di pubblicità è quello di "rafforzare la posizione del cliente nel mercato", mentre lo scopo dei servizi di gestione degli affari commerciali è quello di aiutare un'impresa ad "acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato". Non vi è una netta differenza tra il "rafforzare la posizione del cliente nel mercato" e l'aiutare un'impresa ad "acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato". È del tutto ragionevole pensare che il professionista che fornisce la propria consulenza su come gestire in modo efficiente un'impresa o un'attività commerciale in genere possa includere in tale consulenza anche le strategie pubblicitarie, dal momento che la pubblicità svolge senza alcun dubbio un ruolo essenziale nella gestione degli affari commerciali. Inoltre, i consulenti aziendali sono in grado di offrire consulenza in materia di pubblicità (e di marketing) nell'ambito dei servizi da loro prestati. Di conseguenza, il pubblico di riferimento può ritenere che i servizi in questione abbiano la medesima origine commerciale. Pertanto, essi presentano un basso livello di somiglianza.

Tuttavia, i servizi di *amministrazione commerciale* contestati si occupano di attività amministrative e commerciali e, pertanto, non presentano alcun punto in comune con i servizi di pubblicità del marchio anteriore, giacché rispondono ad esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. Inoltre, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori e attività tutt'affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti. Essi, inoltre, non sono in competizione né complementari. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

I servizi di *lavori di ufficio* contestati si riferiscono in genere a una serie di mansioni di supporto amministrativo. Questi servizi e i servizi di *pubblicità* della parte opponente rispondono a esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. In fatti, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori ed attività tutt'affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti e venduti in negozi non coincidenti. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

1. 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 servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il livello di attenzione varierà da medio ad alto in base alla natura specialistica dei servizi, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

1. c) I segni

MEDIABANCA

Marchio anteriore

Marchio impugnato

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, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. La Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall'unico termine "MEDIABANCA" e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine "MEDIIOBANCA" riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole "MEDIIOBANCA" e "Banca di Credito Finanziario S.p.A." rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

In virtù delle maggiori dimensioni rispetto alla dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", gli elementi "MEDIIOBANCA" e lo stemma alla sua sinistra avranno un maggior impatto visivo agli occhi del consumatore. Tuttavia, posto che i tratti dello stemma non appaiono chiaramente distinguibili dal punto di vista visivo, si ritiene che lo stesso possegga un carattere distintivo piuttosto esiguo. Inoltre, è probabile che la dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", seppur non direttamente attinente ai servizi in conflitto, verrà percepita come una declinazione dell'elemento "MEDIIOBANCA", che è ragionevole considerare come l'elemento maggiormente distintivo del segno.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "MEDI*BANCA". Tuttavia, essi differiscono nella quinta lettera, "A" nel marchio anteriore e "O" nel marchio impugnato. Inoltre differiscono anche nella dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A.", nell'elemento figurativo e la stilizzazione del marchio impugnato, che tuttavia, sono considerati elementi secondari nella valutazione del rischio di confusione in virtù della loro posizione all'interno del marchio e del loro carattere ornamentale.

Infatti, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come il marchio impugnato, 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).

Inoltre, i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore. Il fatto che il marchio anteriore e il primo l'elemento del marchio impugnato, che tra l'altro e il più distintivo abbiano le prime quattro lettere e le ultime cinque identiche gioca un ruolo importante nella comparazione dei segni.

Pertanto, i segni sono simili in media misura. Posto che il marchio anteriore è pressoché identico all'elemento dominante e maggiormente distintivo del marchio impugnato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MEDI*BANCA", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera "A" del marchio anteriore e della lettera "O" del marchio impugnato, nonché nel suono delle lettere che formano la dicitura "Banca di Credito Finanziario S.p.A" (inclusa anche nel elemento figurativo) anche se, come già detto prima, è stata considerata un elemento debole.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, è probabile che il pubblico rilevante riconosca gli elementi 'MEDIABANCA' e 'MEDIIOBANCA' come composti dall'analogia composizione dei termini di senso compiuto "media/medio" e "banca", dato che in italiano il termine "medio" è spesso usato anche come primo elemento di parole composte (i.e. *medioatlantico, medioevo, mediofrontale*). Sebbene il marchio della richidente presenti altri elementi verbali e figurativi che non trovano corrispondenza nel segno dell'opponente, poiché tale analogia si basa sulla corrispondenza sull'unico elemento del marchio anteriore e sull'elemento maggiormente distintivo del segno della richidente, è possibile riscontrare una somiglianza concettuale di livello medio tra i segni.

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

1. 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 servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi sono in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

I marchi sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili in misura media dato che nove delle dieci lettere del marchio anteriore "MEDI*BANCA" sono incluse nell'elemento verbale più distintivo (considerato anche dominante) del marchio impugnato. I rimanenti elementi del marchio impugnato possiedono una limitata capacità distintiva o, qualora compresi e percepiti, svolgono un ruolo di natura secondaria. Gli elementi verbali "Banca di Credito Finanziario S.p.A" rappresentati al di sotto dell'elemento dominante "MEDIIOBANCA" e all'interno dello stemma del marchio impugnato, hanno un peso minore nella valutazione del rischio di confusione stante l'utilizzo di caratteri più piccoli, la loro collocazione secondaria all'interno del segno e per il fatto che il pubblico rilevante gli percepirà come una declinazione finale (corrispondente) dell'elemento "MEDIIOBANCA".

Si reitera inoltre che, così come menzionato in precedenza, nel caso di marchi complessi, l'elemento denominativo del segno di solito ha un maggior impatto sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Alla luce di quanto menzionato e reiterato, detti elementi non sono pertanto suscettibili di colpire l'attenzione del consumatore in misura tale da distoglierlo

dall'elemento verbale del marchio impugnato che è quasi coincidente con il marchio anteriore, giacché l'unica differenza tra di loro è costituita da una lettera diversa che in mezzo alle altre probabilmente non sarà percepita come tale.

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). Anche i consumatori che hanno un alto grado di attenzione devono fidarsi del ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro, oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sotto-marchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l'interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da parte del pubblico di riferimento di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, giacché le differenze esistenti tra i marchi sono limitate ad elementi ed aspetti secondari, puramente decorativi e di minore capacità distintiva, come si è già menzionato sopra.

Pertanto, l'opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come in precedenza 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.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi

considerati identici o simili in basso grado, poiché si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei servizi contestati e quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

La Divisione d'Opposizione

Pierluigi M. VILLANI

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Andrea VALISA

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, 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 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 800 EUR è stata pagata.