

MOKADOR contro MOKABAR – Divisione d’Opposizione EUIPO 04.11.2016

MOKADOR



MOKADOR

MOKADOR contro MOKABAR – Divisione d’Opposizione EUIPO 04.11.2016

Mokador è il marchio anteriore e Mokabar coffee is our passion è il marchio impugnato.

L’opposizione di Mokador è respinta e quindi Mokabar coffee is our passion continuerà ad usare il proprio marchio.

Infatti per quanto riguarda quella parte del pubblico che non ha dimestichezza con la lingua inglese, si riscontrano nel marchio impugnato alcuni elementi che indubbiamente giocano un ruolo di rilievo nel rendere i marchi distinguibili. I termini “is” and “our”, e anche il termine “passion” anche per quella parte del pubblico che lo assocerà al concetto di “passione”, non presentano infatti alcun legame con i prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in conflitto. È quindi opinione della Divisione d’Opposizione che per questa parte del pubblico non sussista alcun rischio di confusione, anche e soprattutto in virtù del fatto che gli elementi che coincidono sono di modesta capacità distintiva.

OPPOSIZIONE N. B 2 482 936

Castellari Holding S.r.l., Via Provinciale Granarolo, 139, 48018 Faenza (RA), Italia (opponente), rappresentata da **Giambrocono & C. S.p.A.**, Galleria Cavour, 2, 42100 Reggio Emilia, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mokabar di Bertolino Ermenegildo e C. S.n.c., Via Stradella 238/5, 10147 Torino, Italia (richiedente), rappresentata da **Simona Calò**, Corso Galileo Ferraris n. 123 bis, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 04/11/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 2 482 936 è totalmente respinta.

L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 494 018. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 480 472. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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. 11 480 472

a) I prodotti e servizi

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

Classe 11: *Macchine per caffè, the, tisane.*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, tisane, orzo per l'alimentazione umana, camomille; gelati; zucchero, miele; cialde e capsule per caffè, tè e loro succedanei, tisane, orzo e camomille; cioccolato e prodotti di pasticceria e confetteria; creme al caffè e preparati, cialde e capsule per realizzare le stesse.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio, anche on-line, di macchine per caffè, the, tisane; caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, tisane, orzo per l'alimentazione umana, camomille; gelati; zucchero, miele; cialde e capsule per caffè, tè e loro succedanei, tisane, orzo e camomille; cioccolato e prodotti di pasticceria e confetteria; creme al caffè e preparati, cialde e capsule per realizzare le stesse.*

Classe 43: *Servizi di ristorazione quali bar, ristoranti e pasticcerie.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè; miscele di caffè; caffè in chicchi; caffè macinato; caffè aromatizzato; caffè decaffeinato; caffè in forma macinata; caffè [tostato, in polvere, in grani o come bevanda].*

Classe 35: *Vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi pubblicitari, di ricerche di mercato e promozionali; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori.*

Classe 40: *Lavorazione e torrefazione del caffè.*

Alcuni dei prodotti e servizi contestati sono identici 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.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e servizi considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MOKADOR

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 marchio anteriore è un marchio denominativo. Il segno contestato è un marchio figurativo costituito dal termine "Mokabar" riprodotto in caratteri di fantasia di colore bianco dalla forma arrotondata posti su di uno sfondo rosso. Al di sotto di questi elementi si trova la dicitura "coffee is our passion", riprodotta utilizzando caratteri minuscoli di colore rosso.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L'elemento 'MOKA' del marchio anteriore verrà riconosciuto dai consumatori come una variante grafica di *moca*, che è il nome dato in commercio a un tipo molto diffuso di caffettiera per uso domestico, solitamente in duralluminio, dalla caratteristica forma a due tronchi di piramide, per lo più ottagonale, che si uniscono mediante avvvitamento delle due basi minori o, in alternativa, un tipo di caffè pregiato, a grani piccoli e tondeggianti, proveniente dalla città di Moca (arabo *Mokkā*), nello Yemen (per entrambe queste definizioni, vedasi il Vocabolario online Treccani). Ciò vale sia per i consumatori di lingua italiana che per i restanti consumatori, in considerazione del fatto che gli equivalenti in altre lingue europee sono identici o assai simili, come nel caso, ad esempio del termine *mocha* in inglese o *moca* in spagnolo. Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono o possono riguardare caffè, questo elemento è di modesta capacità distintiva per la totalità di essi.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, una distinzione deve essere tracciata tra il pubblico di lingua inglese che comprenderà gli elementi verbali del marchio nella loro interezza e i consumatori che, al contrario, solo comprenderanno parte dei suddetti elementi verbali.

La parte di pubblico di lingua inglese percepirà il termine "MOKABAR" come composto dai termini "MOKA", nel senso visto poc'anzi per quanto concerne il marchio anteriore, e "BAR", nel senso, tra gli altri, di esercizio pubblico in cui si sosta brevemente per consumare bevande, dolci e cibi leggeri stando in piedi, o seduti su alti sgabelli, presso il bancone di mescita che separa gli avventori dal personale di servizio. Per quanto riguarda i restanti elementi verbali, ovvero "coffee is our passion", essi saranno intesi come una frase traducibile come "il caffè è la nostra passione", e quindi come uno slogan di carattere meramente elogiativo dell'attività aziendale.

Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono caffè o servizi che possono avere ad oggetto il caffè e la sua vendita, lavorazione e promozione nelle classi 30, 35 e 40, tutti questi elementi sono di modesta capacità distintiva per questi prodotti e servizi.

Per quanto riguarda la restante parte di pubblico rilevante, ovvero quella che non domina la lingua inglese, la differenza nel grado di comprensione è alterata dal fatto che non tutti gli elementi del marchio impugnato saranno intesi. Se infatti gli elementi "MOKABAR" e "coffee" saranno praticamente intesi da tutti i consumatori rilevanti, o per la presenza di detti termini o termini molto simili aventi il medesimo contenuto semantico anche nelle altre lingue, i restanti termini saranno visti come privi di significato, con l'eccezione del termine "passion", che è simile ai suoi equivalenti in lingue quali, ad esempio, l'italiano e lo spagnolo. Per quanto riguarda questa seconda parte del pubblico di rilevante ad avere modesta capacità distintiva sono quindi solo gli elementi "MOKABAR" e "coffee", anche in questo caso per quanto concerne la totalità dei prodotti e servizi.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere, per quanto nel caso del marchio impugnato, in caratteri di fantasia, "MOKA" e "R" degli elementi "MOKADOR" e "MOKABAR". Per quanto riguarda il termine "MOKA", si tenga tuttavia presente che detto termine è di modesta capacità distintiva per la totalità del pubblico rilevante. Al contrario, i marchi differiscono nelle lettere "-DO-" del marchio anteriore e "-BA" e "coffee is our passion" del marchio impugnato. È poi vero che le prime parti dei marchi in conflitto sono identiche. 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. Tuttavia, proprio le parti che coincidono dei segni presentano modesta capacità distintiva.

Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "MOKA" e dell'ultima lettera "R" dei termini "MOKADOR" e "MOKABAR", presenti in modo identico in entrambi i segni. È però da tenere in conto che per quanto riguarda le lettere "MOKA", esse fanno parte di un termine che sarà estrapolato dai consumatori e da considerarsi di modesta capacità distintiva. La pronuncia differisce nel

suono delle lettere “DO” del segno anteriore e “BA” e “coffee is our passion” del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, i marchi coincidono nel contenuto semantico del termine “MOKA”, il quale è tuttavia, come visto poc’anzi, un termine di modesta capacità distintiva. Al contrario, essi differiscono nei restanti termini del marchio impugnato, i quali sono o deboli nella loro totalità (per quanto riguarda il pubblico che ha una certa dimestichezza con la lingua inglese) o almeno in parte. In tal senso, i segni sono quindi concettualmente simili in ridotta misura.

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 prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano solo limitate somiglianze. In particolare, essi sono simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale.

Gli elementi di maggior spicco che essi hanno in comune, ovvero le prime quattro lettere "MOKA" che costituiscono il principio dei termini "MOKADOR" del marchio anteriore e "MOKABAR" del marchio impugnato, verranno senza dubbio riconosciuti dalla totalità del pubblico rilevante come elementi di limitata capacità distintiva a causa dei significati, strettamente legati al caffè, che ad essi verranno associati.

Per quanto riguarda quella parte del pubblico che non ha dimestichezza con la lingua inglese, si riscontrano nel marchio impugnato alcuni elementi che indubbiamente giocano un ruolo di rilievo nel rendere i marchi distinguibili. I termini "is" and "our", e anche il termine "passion" anche per quella parte del pubblico che lo assocerà al concetto di "passione", non presentano infatti alcun legame con i prodotti e servizi oggetto di protezione dei marchi in conflitto. È quindi opinione della Divisione d'Opposizione che per questa parte del pubblico non sussista alcun rischio di confusione, anche e soprattutto in virtù del fatto che gli elementi che coincidono sono di modesta capacità distintiva.

Ciò pare altresì applicabile ai consumatori di lingua inglese, i quali comprenderanno tutti gli elementi del marchio impugnato. Per essi, tuttavia, il marchio impugnato presenta modesta capacità distintiva nella sua interezza. Di fondamentale rilevanza diventano quindi le differenze che si riscontrano in quegli elementi che non sono in grado di evocare alcun contenuto semantico, quali ad esempio le ultime tre lettere del marchio anteriore, ovvero "DOR".

È pertanto fuor di dubbio che gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili, anche tenendo conto del fatto che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento, indipendentemente dal grado di comprensione della lingua inglese.

Da quanto sopra consegue che le somiglianze esistenti tra i segni riguardano elementi che hanno un rilievo secondario nell'impressione generale prodotta dai segni stessi. Pertanto, le somiglianze non sono sufficienti a causare un rischio di confusione da parte del pubblico.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- La registrazione internazionale del marchio n. 787 399 per il marchio figurativo che designa Spagna, Austria, Regno Unito, Romania, Danimarca, Polonia, Benelux, Grecia, Finlandia, Germania, Francia, Svezia.
- La registrazione internazionale del marchio n. 881 659 per il marchio figurativo che designa Spagna, Austria, Regno Unito, Romania, Bulgaria, Polonia, Benelux, Croazia, Grecia, Finlandia, Germania, Francia.
- La registrazione di marchio italiano n. B02014C000753 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato, dato che contengono elementi verbali e figurativi aggiuntivi quali il termine "Castellari" o la raffigurazione stilizzata di una persona seduta che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata dall'opponente.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL

Andrea VALISA

Michele
M.BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d'Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).