

PIAZZETTA vs LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro Divisione di opposizione del 13-07-2021

PIAZZETTA vs



Siamo di fronte ad un marchio anteriore "PIAZZETTA" e ad un marchio impugnato "LA PIAZZETTA ristorante pizzeria da Pietro" entrambi in classe 43.

Piazzetta significa spazio libero rettangolare o tondo in cui si può sostare ed è perciò distintivo per una pizzeria. Del marchio impugnato le parole ristorante e pizzeria non aggiungono nulla di originale e anche la parola Pietro è in subordine, in caratteri più piccoli. Il marchio impugnato è respinto in quanto il pubblico di riferimento può confondere le due realtà.

OPPOSIZIONE N. B 3 103 553

Pino Elysees, Sas, 31-33, avenue des Champs Elysées, 75008 Parigi, Francia (opponente), rappresentata da **Naomi Aaronson**, 66 rue Pierre Demours, 75017 Parigi, Francia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pietro Benedetto, Str. Crinului Nr.4, 540343 Targu Mures, Romania (richiedente), rappresentato da **Radu Borlan**, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, sector 2, Bucarest, Sector 2, Romania (rappresentante professionale).

Il 13/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE

1. L' opposizione n. B 3 103 553 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 105 378 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 19/11/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 105 378  (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio

dell'Unione europea n. 18 088 596 PIAZZETTA. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si osserva, in via preliminare, che in data 21/05/2020 l'Ufficio informava il richiedente della possibilità di presentare osservazioni in risposta all'atto d'opposizione entro il 26/07/2020.

In data 11/06/2020, il richiedente inviava una lettera all'Ufficio mediante la quale richiedeva che venisse sollecitato all'opponente una traduzione dei documenti inviati da quest'ultimo nella lingua inglese e che tutte le notificazioni relative al presente procedimento fossero comunicate in inglese.

Con lettera del 07/07/2020 l'Ufficio informava il richiedente che la lingua del presente procedimento è l'italiano e che non è possibile modificarla.

Successivamente e nonostante queste comunicazioni, il richiedente inviava, in data 21/07/2020, osservazioni in merito all'opposizione in lingua inglese.

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Poiché nel presente caso, il richiedente non ha prodotto una traduzione delle sue osservazioni, le memorie in lingua inglese depositate dal richiedente in data 21/07/2020 non potranno essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

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.

a) I servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono, *inter alia*, i seguenti:

Classe 43: *Servizi di ristorazione (alimentazione); servizi di ristoranti.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi di ristoranti; pizzerie; servizi alimentari a contratto; alloggi temporanei.*

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.

Servizi di ristoranti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

I servizi contestati *pizzerie; servizi alimentari a contratto* sono compresi nell'ampia categoria di, o si sovrappongono con, i *servizi di ristorazione (alimentazione)* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Infine *alloggi temporanei* coperti dal marchio contestato sono simili ai *servizi di ristorazione (alimentazione)* dell'opponente in quanto sono comunemente offerti tramite gli stessi canali di distribuzione e sono intesi per lo stesso pubblico. Inoltre, possono condividere la stessa origine commerciale.

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 sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

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).

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

L'elemento comune ad entrambi i marchi 'PIAZZETTA' ha un significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano, che sarà più incline a confondere i segni.

L'elemento 'PIAZZETTA' si riferisce ad un' "area libera, più o meno spaziosa, di forma quadrata, rettangolare, circolare, poligonale, che si apre in un tessuto urbano, al termine di una strada e più spesso all'incrocio di più vie, (...)" (informazione estratta il 29/06/2021 dal Dizionario italiano Treccani online, all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/piazza/>).

Questo termine del marchio anteriore non ha un significato chiaramente o direttamente collegabile ai servizi rilevanti ed è pertanto distintivo in grado medio.

Inoltre, occorre ricordare che per la protezione dei marchi denominativi, come nel caso del marchio anteriore, è irrilevante che siano scritti in lettere maiuscole o minuscole, in quanto quello che è protetto è la/le parola/e oggetto del marchio (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57; 25/ 11/2015, T-763/14, SOPRAPUR / Sopro et al., EU:T:2015:883, § 56).

Le stesse considerazioni relative al significato e alla capacità distintiva del termine 'PIAZZETTA' nel marchio anteriore valgono per la dicitura 'La Piazzetta' del marchio contestato, visto che l'articolo determinativo 'La' serve semplicemente ad accompagnare ed indicare qualcosa di preciso, 'Piazzetta', in questo caso. L'articolo 'La', tuttavia, è dotato di un carattere distintivo molto basso, o addirittura inesistente, visto che non ha alcuna valenza semantica, in contrasto con l'elemento verbale che accompagna.

Le parole 'ristorante & pizzeria' in posizione subordinata a 'La Piazzetta' e di dimensioni notevolmente ridotte, sono volte meramente ad indicare il tipo di servizi offerti. Di conseguenza sono privi di carattere distintivo in relazione a tali servizi.

L'elemento 'Pietro' del marchio contestato verrà chiaramente inteso come un nome proprio maschile. Espressioni formate dalla preposizione 'da' seguite da un nome proprio di persona sono comuni nel settore di riferimento (quello della ristorazione e alloggi temporanei) ed è usuale vederle associate alle parole 'bar', 'ristorante', 'taverna', 'pizzeria' o altri nomi di stabilimenti

commerciali in cui vengono offerti servizi di soggiorno a terzi. Pertanto, la dicitura 'da Pietro' verrà interpretata dal consumatore medio italiano come un'indicazione della persona che fornisce i servizi coperti dal marchio contestato.

Tuttavia, poiché questa espressione non ha un legame diretto con i servizi *de quo*, è di per sé dotata di un carattere distintivo normale.

Infine, l'elemento 'Targu-Mures' posto nella parte inferiore del marchio non ha alcun significato in italiano ed è pertanto distintivo. Esso verrà percepito come la combinazione di due parole di fantasia o, tutt'al più, come i cognomi del soggetto di nome 'Pietro' che compare nella riga precedente ('da Pietro Targu-Mures').

In quanto agli elementi figurativi in colore rosso scuro e lo sfondo quadrato di colore beige del marchio contestato, questi verranno percepiti come elementi meramente figurativi, volti ad adornare il segno e far risaltare gli elementi verbali in esso contenuti. Pertanto, detti elementi sono privi di qualsiasi carattere distintivo.

La dicitura "La Piazzetta" nel segno contestato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo per via della sua posizione centrale e delle sue dimensioni maggiori rispetto al resto degli elementi.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che l'unico elemento del marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato come un elemento indipendente e distintivo. In più, l'elemento 'Piazzetta' del marchio contestato è l'elemento visivamente co-dominante, congiuntamente all'articolo (dal carattere distintivo molto basso, o inesistente) 'La'.

I marchi differiscono nei rimanenti elementi verbali e figurativi del marchio contestato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola 'PIAZZETTA' che costituisce l'unico elemento del marchio anteriore e uno degli elementi distintivi e dominanti del marchio contestato.

La pronuncia differisce nel suono dell'articolo 'La' e degli altri elementi verbali del marchio contestato, ovvero 'ristorante & pizzeria', 'da Pietro' e 'Targu-Mures'. Si ritiene, tuttavia, che gli elementi verbali 'La Piazzetta' del marchio contestato saranno quelli su cui si concentrerà l'attenzione del consumatore e gli unici ad essere pronunciati. Infatti, questi elementi, e specialmente il vocabolo 'Piazzetta', non presentano un collegamento logico immediato con i servizi richiesti, né tantomeno ne descrivono direttamente qualità o caratteristiche. Tale circostanza implica che il pubblico destinatario sarà maggiormente propenso a pronunciare questi elementi distintivi per identificare il marchio richiesto poiché saranno facilmente separabili dall'espressione descrittiva "ristorante & pizzeria" o dagli elementi visivamente meno prominenti 'da Pietro' e 'Targu-Mures' (per analogia, 12/09/2012, T-460/11, Bürger, § 48). L'espressione 'La Piazzetta',

oltre ad essere dotata di un carattere distintivo medio, è ciò che il pubblico destinatario leggerà per prima poiché si trova in posizione superiore al resto delle parole del marchio (06/12/2013, T-361/12, ECOFORCE, § 28).

Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile in virtù del loro elemento comune 'Piazzetta', i segni sono concettualmente simili in media misura.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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.

I servizi in conflitto sono stati ritenuti in parte identici ed in parte simili e si dirigono al grande pubblico che userà un livello medio di attenzione. I segni sono simili almeno in media misura sotto il profilo fonetico ed in misura media sotto i profili visivo e concettuale, poiché coincidono nella parola 'Piazzetta', che rappresenta l'unico elemento nel marchio anteriore e l'elemento co-dominante e distintivo del marchio contestato.

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).

Nel presente caso, il marchio contestato include il marchio anteriore e

presenta in aggiunta elementi verbali e figurativi che sono in parte descrittivi, meno prominenti per posizione e dimensione, o sono non distintivi perché meramente decorativi. Ne segue che le differenze tra i marchi non sono sufficienti ad escludere che il consumatore di riferimento, confrontato con i segni in esame, sia portato a pensare che abbiano la stessa origine commerciale o provengano da imprese economicamente collegate tra loro. Questo soprattutto in considerazione dell'identità e similitudine dei servizi protetti dai marchi.

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

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 088 596 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

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

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

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



Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Claudia ATTINA Chiara BORACE

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.