

# **POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione 26.01.2018**

POMI'

vs

**POMORI'**

## **POMI' contro POMORI' – Divisione di Opposizione 26.01.2018**

La divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia.

L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati e quindi la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131, Pomorì, è totalmente respinta.

OPPOSIZIONE N. B 2 327 479

Consorzio Casalasco del Pomodoro Societa' Agricola Cooperativa, Strada Provinciale 32, 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), Italia (opponente),

rappresentato da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Icab S.p.A, Agglomerato Industriale Lotto, 14, 84021 Buccino (SA), Italia (richiedente),

rappresentata da FTCC Studio Legale Associato, Via Lattuada, n. 20, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 26/01/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 327 479 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR.

#### 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 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. 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.

**MOTIVAZIONE:** L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 216 131. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 257 581. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. **NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE** Per ragioni di economia procedurale, la divisione Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione al MUE anteriore n. 11 257 581, per il quale l'opponente ha rivendicato la notorietà in Italia. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: □ I segni devono essere identici o simili. □ Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione. □ Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per

l'uso del marchio impugnato. Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione.

Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo. a) Notorietà del marchio anteriore Secondo l'opponente il marchio anteriore gode di notorietà in Italia. La notorietà implica una soglia di conoscenza che si raggiunge soltanto quando il marchio anteriore è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi cui il marchio stesso si riferisce. Il pubblico in seno al quale il marchio anteriore deve aver acquisito notorietà è quello cui il marchio stesso fa riferimento, ossia a seconda del prodotto o del servizio commercializzati, l'intero pubblico o un segmento più specializzato. Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 27/11/2013. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio/i marchi su cui si basa l'opposizione aveva acquisito notorietà in Italia prima di tale data. Le prove devono inoltre dimostrare che la notorietà acquisita riguardava i prodotti, in relazione ai quali l'opponente ha affermato l'esistenza della notorietà stessa, ossia i seguenti: Classe 29: Concentrato di pomodoro; passata di pomodoro, conserve di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina. Classe 30: Salsa di pomodoro; condimenti a base di verdure e legumi; sughi e salse; salse di verdure; salse di pomodoro; sughi per pasta e riso. L'opposizione è rivolta contro i seguenti prodotti: Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi congelati, essiccati e cotti; uova; latte e prodotti derivati dal latte; albume di uovo [chiara]; albumina per uso culinario; alginati per uso culinario; alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; aloe vera preparata per il consumo umano; aragoste non vive; aringhe; bevande al latte, nelle quali predomina il latte; brodi; brodi ristretti; bucce [scorze] di frutti; burro; burro di arachidi; burro di cacao; burro di cocco; cacciagione [selvaggina]; carne; carne conservata; carne di maiale; caviale; cibi a base di pesce; composta di mirtilli rossi; composti; concentrati [brodi]; conchiglie non vive; conserva di aglio; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di pesce; crauti; crema di burro; crisalidi di bachi da seta per alimentazione umana; crocchette alimentari; crostacei non vivi; datteri; datteri di mare [molluschi] non vivi; egg nog [non alcoliche]; estratti d'alghe per uso alimentare; estratti di carne; fagioli di soia conservati per uso alimentare; farina di pesce per il consumo umano; fave conservate; fegato; fermenti [lattici] per uso culinario; filetti di pesce; fiocchi di patate; formaggi; frittelle di patate; frullati; frutta a fette; frutta congelata; frutta conservata; frutta cotta; frutti cristallizzati; gamberetti grigi non vivi; gamberetti rosa non vivi; gamberi marini non vivi; gamberi non vivi; gelatina di carne; gelatina per uso culinario; gelatine commestibili; grassi commestibili; grasso di cocco; hummus [pasta di ceci]; ittiocollo per uso alimentare; juliennes [preparati di verdure per zuppe]; kefir; kimchi [piatto a base di verdure fermentate]; kumis; lardo; latte; latte cagliato; latte condensato; latte di soia [succedanei del latte]; latte proteico; lecticina per uso culinario; legumi cotti; legumi secchi; lenticchie [legumi] conservate; macedonia di frutta; macedonia di verdure; mandorle preparate; margarina; marmellate; midollo per uso alimentare; miscele contenenti grasso per fare tartine; mousse [di legumi]; mousse [di pesce]; nidi di uccelli

commestibili; noci di cocco essiccate; noci preparate; oloturie [cetrioli di mare], non viventi; ostriche non vive; panna montata; panna [prodotto lattiero]; passato di pomodoro; pasticci di fegato; patate chips; patatine fritte a basso contenuto di grasso; pesce conservato; pesce in salamoia; piselli conservati; pollame [carne]; polline preparato per l'alimentazione; polpa di frutta; preparati per fare i brodi; preparati per fare la minestra; presame; prodotti della pesca; prodotti di salumeria; prodotti lattieri; prosciutti; prostokvasha [latte cagliato]; ryazhenka [latte fermentato cotto al forno]; salami; salmone; salsicce impanate; sanguinaccio [salumeria]; sardine; sego commestibile; semi [di girasole trattati]; semi [trattati]; siero di latte; smetana [panna acida]; snack a base di frutta; succhi vegetali per la cucina; succo di pomodoro per la cucina; tahini [pasta di grani di sesamo]; tofu; tonno; trippa; tuorlo d'uovo; uova; uova di lumache per il consumo; uova di pesce [trattate]; uova in polvere; uva passa; varech commestibile grigliato; vongole non vive; yogurt; zenzero [marmellata].

Classe 30: Acqua di mare per la cucina; additivi al glutine per uso culinario; alimenti a base di avena; alimenti a base di farina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli oli essenziali; aromi per bevande diversi dagli oli essenziali; aromi per dolci diversi dagli oli essenziali; bastoni di liquerizia [confetteria]; caramelle; caramelle alla menta; cheeseburger [panini]; crackers; crema di tartaro per uso culinario; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; farinata a base di latte; fermenti per paste; fiocchi di cereali essiccati; gelatina per prosciutto; glutine per uso alimentare; gomme da masticare; infusioni non medicinali; involtini di primavera; leganti per gelati; leganti per salsicce; maltosio; pangrattato; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pasta di mandorle; pasti preparati a base di noodle; pasticcio di carne; pizze; polveri per gelati; preparati vegetali succedanei del caffè; prodotti della macinazione; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; quiche; rafano [spezia]; ravioli; salsa di pomodoro; salse [condimenti] unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; salse per pasta unicamente a base di pomodoro e derivati di pomodoro; sandwiches; semi di lino per l'alimentazione umana; snack a base di cereali; snack a base di riso; spaghetti; sughi di carne [salse]; sushi; tacos; tagliatelle; tortillas; vaniglia [aroma]; vaniglina [succedaneo della vaniglia]; vermicelli. Per determinare il livello di notorietà del marchio, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, tra cui, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo.

In data 08/06/2016 l'opponente ha presentato prove a sostegno della rinomanza del marchio anteriore, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, inter alia, nei seguenti documenti: □ Indagine di mercato sulla conoscenza del marchio realizzata dall'Information Resources, Inc. nel 09/2013 società specializzata nella fornitura di informazioni sui mercati del largo consumo e sul

comportamento dei consumatori. Per la realizzazione di tale ricerca di mercato sono state effettuate n. 800 interviste on line e n. 307 interviste in-store negli ipermercati e nei supermercati dell'intero territorio italiano diviso per fasce: nord ovest, nord est, centro e sud. Dalle ricerche condotte è emerso che nella mente dei consumatori i tratti distintivi del marchio 'Pomì' sono storicità e forte italianità. Inoltre, nel mercato delle passate di pomodoro, i prodotti a marchio 'Pomì' risultano posizionati al quarto posto come volume di vendite. □ Numerose rassegne stampa datate nel periodo 2008 – 2012 su quotidiani e riviste di diffusione nazionale e regionale, quali per esempio, La Provincia di Cremona, La Repubblica, Corriere della Sera, Cucina Moderna, Viversani, Vanity Fair, Grazia, Largo Consumo, Donna Moderna, Sole 24 Ore, ecc., contengono un riferimento al marchio 'Pomì', agli investimenti realizzati dal opponente in relazione al marchio 'Pomì' (Pomì, trent'anni nel segno della qualità; i 30 anni di Pomì. Un pomodoro 100% italiano, buono e rispettoso dell'ambiente come nella migliore tradizione Pomì; Pomì festeggia 30 anni di gusto e sostenibilità; I primi 30 anni della rossa che ha conquistato il mondo, La salsa Pomì, 340 mila tonnellate in bottiglia, Pomì un restyling a tutto tondo per garantire la trasparenza che contraddistingue il brand e portando i valori che lo caratterizzano direttamente nelle mani del consumatore; Pomodoro, Pomì accelera sull'export, in aumento anche il fatturato (a 220 milioni) – più investimenti per la sostenibilità, una politica Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 5 di 10 di marca con il brand 'Pomì', fortemente rilanciato...A trent'anni dalla nascita il marchio Pomì è tornato a realizzare ottime performance di mercato non solo in Italia, ma anche all'estero con il lancio di nuovi prodotti e formati a elevato valore aggiunto, come salse e condimenti, minestre e succhi di frutta e ketchup. Il giro di affari è attualmente legato per il 60% al core business del pomodoro, ossia polpe, passate, salse e condimenti. Pomì ha ottenuto anche l'etichetta 'Per il clima' ideata da Legambiente con la dichiarazione dell'impronta di carbonio dei prodotti durante il loro ciclo di vita, ecc.). Alla luce di tali considerazioni la divisione Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per tutti i prodotti per il quali è stata affermata la notorietà. Le prove mostrano come il marchio 'Pomì' sia un marchio storico presente sul mercato italiano da oltre 30 anni. Il marchio 'Pomì' è sinonimo di prodotti genuini di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Le prove inoltre mostrano gli sforzi realizzati dall'opponente nel promuovere un'immagine prestigiosa del marchio nonché i significativi volumi di vendita e la quota di mercato detenuta dal marchio in Italia. Risulta, pertanto, chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio fa registrare un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato. b) I segni POMI' Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è l'Italia. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei

marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L'elemento 'POMORÌ' del segno impugnato come tale non ha nessun significato in italiano. Tuttavia, si ritiene probabile che il pubblico italiano potrà ricollegarlo alla parola/e 'pomodoro/i' dato che le due parole sono piuttosto simili. Tenendo a mente che i prodotti di riferimento sono, tra gli altri, prodotti che includono pomodoro, o prodotti simili al pomodoro o prodotti contenenti pomodoro, si ritiene che questo elemento ha un carattere distintivo inferiore al normale. Con riferimento al carattere distintivo intrinseco marchio anteriore 'POMÌ' si ritiene che, sebbene questo possa essere vagamente allusivo della parola pomodoro il Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 6 di 10 collegamento è molto flebile dato che le due parole sono piuttosto diverse, sia normale. Il marchio anteriore 'POMÌ' potrà essere inteso come un termine di fantasia o al massimo come il plurale di 'pomo' sebbene si ritiene che tale possibilità sia remota dato che tale termine non ha nessun collegamento con i prodotti rilevanti. Inoltre, come indicato più sopra il marchio anteriore gode di notorietà in Italia e, pertanto, ha un carattere distintivo accresciuto. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). 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. Visivamente, i segni coincidono nelle lettere 'P-O-M-' che sono le prime tre lettere del segno impugnato. Entrambi i marchi inoltre includono la 'Ì' come ultima lettera. I marchi differiscono nelle lettere 'O-R' e nella stilizzazione del segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'PO-M-' e nella ultima lettera 'Ì'. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'O-R' del segno impugnato. Deve altresì rilevarsi che la circostanza che entrambi i segni terminino con la vocale "i" accentuata, creando dunque due termini tronchi o ossitoni, aumenta il grado di somiglianza fra gli stessi. Pertanto, i segni sono simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, per la parte del pubblico per il quale nessuno dei due segni ha un significato, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Per la parte del pubblico che collegherà uno o entrambi i segni ad un significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire. c) Il «nesso» tra i segni Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità

di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata nella sentenza del 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 e 31 nonché nella sentenza del 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Non si tratta di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 7 di 10 un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): il grado di somiglianza tra i segni; □ la natura dei prodotti o dei servizi, compreso il grado di somiglianza o di differenza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico rilevante; □ il livello di notorietà del marchio anteriore; □ il carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore; □ l'esistenza di un rischio di confusione in parte del pubblico. Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri. I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visuale e fonetico. Il marchio anteriore gode di un rilevante grado di notorietà in Italia per tutti i prodotti rivendicati. I prodotti in esame sono alimenti destinati al medesimo pubblico che possono essere trovati in supermercati e negozi alimentari. Inoltre, le aziende di successo sono normalmente attive in diversi settori alimentari e pertanto i consumatori possono ragionevolmente credere che ci possa essere un'origine commerciale comune. Prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione Opposizione ha concluso che trovandosi di fronte al marchio contestato i consumatori interessati saranno probabilmente in grado di operare un'associazione con il segno anteriore, ossia di stabilire un "nesso" mentale tra i segni. Tuttavia, anche se un "nesso" tra i segni costituisce una condizione necessaria per l'ulteriore valutazione di un eventuale pregiudizio o indebito vantaggio, l'esistenza di un tale nesso non è di per sé, sufficiente a stabilire l'esistenza di una delle forme di pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). d) Rischio di pregiudizio L'uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni: □ trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore; □ reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Benché il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia

prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi. L'opponente afferma quanto segue: Nel caso concreto, è stata ampiamente provata la forte notorietà del segno 'Pomì', un elevato grado di somiglianza tra i segni a confronto e non solo una particolare connessione, ma addirittura una identità piena tra i prodotti dell'Opponente e quelli del Richiedente. E' altamente probabile che l'uso del marchio del Richiedente cagionerebbe un'immeritata appropriazione delle qualità attrattive e del valore pubblicitario del marchio 'Pomì'. Ciò creerebbe una situazione di parassitismo commerciale, dove il richiedente sfrutterebbe gratuitamente gli investimenti dell'Opponente fatti per promuovere e rafforzare il goodwill del proprio marchio sin dal 1982 (di milioni di Euro!), in quanto ciò stimolerebbe le vendite dei prodotti del Richiedente in maniera non proporzionata se comparata con ciò che egli avrebbe ragionevolmente ottenuto basandosi solo sulle proprie forze/risorse. Questo effetto è noto come trasferimento della forza attrattiva, che sussiste particolarmente in caso di prodotti identici, come nella fattispecie, ed è sanzionato dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. E' altresì probabile che l'uso del marchio del Richiedente risulterebbe in uno sfruttamento dell'immagine e del prestigio del marchio rinomato 'Pomì'. Esso si è guadagnato sul mercato la fiducia dei consumatori ed è pertanto sinonimo di garanzia per eccellenza, affidabilità e qualità, che verrebbe sfruttato dall'uso del marchio così simile e per prodotti identici, fattispecie idem sanzionata dall'art. 8(5) Reg. CE n. 207/2009. Ulteriore conseguenza sarebbe che l'uso del marchio contestato comporterebbe una diluizione del segno notorio 'Pomì' o addirittura un pregiudizio alla notorietà dello stesso, se le aspettative del consumatore di riferimento venissero disattese! In altre parole, l'opponente afferma che l'uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, e recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Indebito vantaggio (parassitismo) Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'indebito vantaggio riguarda "i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di Decisione sull'Opposizione N. B 2 327 479 pag. : 9 di 10 approfittare della sua notorietà". In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti e servizi designati dal marchio impugnato, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, and 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40). L'opponente fonda la propria affermazione sui seguenti elementi: l'uso del segno impugnato trarrebbe un indebito vantaggio dei significativi investimenti realizzati dall'opponente per promuovere il marchio 'POMÌ' e dell'immagine di alta qualità e prestigio costruita nel corso di più di trent'anni di presenza sul mercato italiano. Non vi è dubbio che in ragione della significativa notorietà che il marchio 'POMÌ' gode in Italia, l'uso del segno impugnato si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore notorio al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo



prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l'immagine del marchio 'POMÌ'. È probabile, pertanto, che l'immagine e le caratteristiche del marchio anteriore siano trasferite ai prodotti designati dal segno impugnato e che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio 'POMÌ'. Alla luce di quanto sopra esposto, la divisione Opposizione conclude il marchio impugnato probabilmente trarrà indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Altri tipi di rischio di pregiudizio L'opponente sostiene inoltre che l'uso del marchio impugnato recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. Come abbiamo visto, l'esistenza di un rischio di pregiudizio è una condizione essenziale dell'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, che può assumere tre tipi diversi. Perché un'opposizione sia fondata, sotto questo aspetto, è sufficiente riscontrare il verificarsi di uno solo di questi tre tipi. Come detto in precedenza, nel caso specifico la divisione Opposizione ha già concluso che il marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Ne consegue che non è necessario accertare se si applichino altri tipi. f) Conclusione Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Ne consegue che il marchio deve essere respinto per tutti i prodotti impugnati. Dal momento che l'opposizione è stata accolta integralmente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non è necessario esaminare i rimanenti impedimenti e diritti anteriori sulla cui base l'opposizione è stata formata.

SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un 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 del procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), 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 Opposizione María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 Opposizione.