

PORTOFINO contro EXTRAVERGINE PORTOFINO- Divisione d'Opposizione 13.03.2017

Portofino

VS



PORTOFINO contro EXTRAVERGINE PORTOFINO – Divisione d'Opposizione 13.03.2017

Il marchio anteriore, Portofino, è denominativo.

Il marchio contestato, Extravergine Portofino, è figurativo e consiste delle parole "Extravergine" e "Portofino" in caratteri leggermente stilizzati e un elemento figurativo che consiste nella raffigurazione di un rametto d'ulivo.

La Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente.

OPPOSIZIONE N. B 2 550 229

Bottega di Lungavita S.r.l., Via Verga, 13, 24127 Bergamo, Italia
(opponente), rappresentata da **A.BRE.MAR.S.r.l.**, Via Servais, 27, 10146
Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Niasca S.N.C. di Capra Carlo & C., Corso Matteotti 76/6, 16035 Rapallo
(Genova) Italia (richiedente), rappresentata da **Internazionale Brevetti
Ingg. Zini Maranesi & C.S.r.l.**, Piazza Castello, 1, 20121 Milano, Italia
(rappresentante professionale).

Il 13/03/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 550 229 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 3: *Acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; aloe vera preparati per uso cosmetico; ambra [profumeria]; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; basi per profumi di fiori; bastoncini di incenso; bastoncini ovattati per uso cosmetico; belletti; bianco di gesso; cipria per il trucco; creme abbronzanti; coloranti per la toilette; cosmetici; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; eau de toilette; eliotropina; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; essenze eteriche; estratti di fiori [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; geraniolo; grassi per uso cosmetico; incenso; ionone [profumeria]; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; legno aromatico; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d'allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; pot-pourri profumati; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; preparazioni cosmetiche per il bagno; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l'abbronzatura]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti di profumeria; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti per il trucco; prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per profumare la biancheria; prodotti per struccare; profumi; profumi per ambiente; rossetti; rossetti per labbra; safrolo; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; spray per rinfrescare l'alito; talco per toilette; terpeni; tinture cosmetiche; tinture per la toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; motivi decorativi*

per uso cosmetico.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 882 444 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 882 444. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4 966 941. 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 del 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.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione, marchio dell'Unione europea n. 4 966 941.

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

La domanda contestata è stata pubblicata il 21/04/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione Europea nel periodo tra 21/04/2010 e 20/04/2015 compreso.

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

Classe 3: *Crema; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.*

Classe 5: *Prodotti farmaceutici; prodotti farmaceutici vitaminici; prodotti dietetici per uso medico; integratori alimentari; disinfettanti; integratori alimentari nutrizionali vegetali e integratori alimentari dietetici vegetali per la cura del corpo umano.*

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.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 20/04/2016 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato le prove d'uso il 20/04/2016 (entro il termine).

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

- Copia di dieci fatture datate tra il 2010 e il 2015 emesse su clienti in Grecia, Bulgaria e Lettonia in cui appare il marchio "PORTOFINO" per fragranze, bagno doccia e creme per il corpo. Le fatture mostrano una quantità totale di 119 pezzi per creme per il corpo, 48 pezzi per il

bagno doccia e 53 pezzi per fragranze.

- Copia di una scheda tecnica in italiano in cui appare il marchio "PORTOFINO" in relazione a creme per il corpo e bagnodoccia.
- Copia di quattro confezioni di prodotti, creme per il corpo e bagno doccia, in cui appare il marchio "PORTOFINO".

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

L'affermazione del 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.

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è in Bulgaria, Lettonia e Grecia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua da alcuni indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento, ovvero l'Unione Europea.

Le fatture recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato.

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, Minimax,

EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d'uso nonché della *frequenza* di tali atti, dall'altro (sentenza dell'08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una *certa interdipendenza tra 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 (sentenza dell'08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Non è possibile stabilire una regola de minimis. L'uso di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 e seg.).

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).

Sebbene, i volumi in termini quantitativi non siano particolarmente significativi, le fatture sono distribuite in modo uniforme nell'arco temporale di riferimento e contengono il marchio anteriore. Inoltre, il codice a barre che appare sulle confezioni dei prodotti indica che i prodotti sono stati posti sul mercato dal momento che serve per indentificare in modo univoco i prodotti destinati al consumatore finale.

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 prodotti 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.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

“...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o

servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio per creme per il corpo. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di creme, ovvero creme per il corpo. Le prove dimostrano inoltre l'uso del marchio per fragranze che possono essere considerate come una sottocategoria di *profumeria* e l'uso del marchio per bagnodoccia che può essere considerato come una sottocategoria di *cosmetici*.

Le prove tuttavia non contengono alcun riferimento ai rimanenti prodotti coperti dal marchio anteriore.

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 prodotti

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

Classe 3: *creme per il corpo, bagnodoccia, fragranze.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; aloe vera preparati per uso cosmetico; ambra [profumeria]; ammorbidenti; aromi [oli essenziali]; aromi per bevande [oli essenziali]; aromi per dolci [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; basi per profumi di fiori; bastoncini di incenso; bastoncini ovattati per uso cosmetico; belletti; bianco di gesso; cipria per il trucco; creme abbronzanti; coloranti per la toilette; cosmetici; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; eau de toilette; eliotropina; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; essenze eteriche; estratti di fiori [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; geraniolo; grassi per uso cosmetico; incenso; ionone [profumeria]; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; legno aromatico; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d'allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; pot-pourri profumati; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; preparazioni cosmetiche per il bagno; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l'abbronzatura]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti di profumeria; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti per fumigazioni [profumi]; prodotti per il lavaggio; prodotti per il trucco; prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per profumare la biancheria; prodotti per struccare; profumi; profumi per ambiente; rossetti; rossetti per labbra; rosso per lucidare; safrolo; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; spray per rinfrescare l'alito; talco per toilette; terpeni; tinture cosmetiche; tinture per la toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; motivi decorativi per uso cosmetico.*

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 prodotti contestati *acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; eau de toilette;* sono comprese nell'ampia categoria di *fragranze* del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

I *prodotti di profumeria* includono in quanto categoria più ampia le *fragranze* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *profumi* sono identici alle *fragranze* del marchio anteriore dal momento che si tratta di sinonimi.

I *cosmetici; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti antisolarici [preparati cosmetici per l'abbronzatura]; creme abbronzanti; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; belletti; prodotti per la toilette; prodotti cosmetici per la cura della pelle* si sovrappongono alle *creme per il corpo* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *pot-pourri profumati; profumi per ambiente; prodotti per profumare la biancheria* si sovrappongono alle *fragranze* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *aromi [oli essenziali]; essenze eteriche; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura e scopo. Inoltre, possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

I prodotti contestati *ambra [profumeria]; basi per profumi di fiori; estratti di fiori [profumeria]; menta per la profumeria; muschio [profumeria];* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali

prodotti coincidono in natura, scopo, metodo d'uso e pubblico rilevante.

I *deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti hanno una natura, scopo e metodo d'uso simili. Inoltre, possono coincide in canali di distribuzione e pubblico rilevante, e possono essere in competizione tra loro.

I prodotti contestati *bastoncini di incenso; legno aromatico; incenso* hanno un alto grado di somiglianza con le *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura, scopo e pubblico rilevante. Inoltre, possono avere gli stessi canali di distribuzione.

I prodotti contestati *safrolo; ionone [profumeria]; eliotropina; terpeni; geraniolo* sono composti profumati che si trovano in diversi oli essenziali. Tali prodotti sono simili alle *fragranze* del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura e scopo. Inoltre, possono dirigersi allo stesso pubblico.

I prodotti contestati *aloe vera preparati per uso cosmetico; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; gel per massaggi non ad uso medico; grassi per uso cosmetico; cipria per il trucco; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d'allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; coloranti per la toilette; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per struccare; rossetti; rossetti per labbra; preparazioni cosmetiche per il bagno; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; talco per toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; prodotti di toilette contro il sudore; motivi decorativi per uso cosmetico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; bianco di gesso; tinture cosmetiche; tinture per la toilette* sono simili alle *creme per il corpo* del marchio anteriore. Essi possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine

commerciale.

I prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; spray per rinfrescare l'alito; hanno un basso grado di somiglianza con le creme per il corpo del marchio anteriore. Tali prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.

I restanti prodotti contestati ammorbidenti; aromi per bevande [oli essenziali]; aromi per dolci [oli essenziali]; rosso per lucidare; prodotti per il lavaggio; prodotti per fumigazioni [profumi] non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura, metodo d'uso e scopo. Essi, inoltre, non sono in competizione ne complementari.

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 prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

PORTOFINO

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.

L'elemento "PORTOFINO" presente in entrambi i marchi è privo di significato per una parte del pubblico di riferimento mentre l'elemento "EXTRAVERGINE" del marchio impugnato sarà inteso da una parte del pubblico. La divisione d'opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla spagnolo per i motivi che a seguire verranno esposti.

Il marchio anteriore è denominativo.

Il marchio contestato è figurativo e consiste delle parole "Extravergine" e "Portofino" in caratteri leggermente stilizzati e un elemento figurativo che consiste nella raffigurazione di un rametto d'ulivo.

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere meramente decorativo.

L'elemento "EXTRAVERGINE" del segno impugnato sarà inteso dal pubblico di riferimento nel suo significato letterale dal momento che è molto simile alla corrispondente espressione nazionale *extra virgen*. Il rametto d'ulivo verrà anch'esso percepito come tale. Questi due elementi in combinazione tra loro verranno percepiti come un riferimento all'olio extravergine che può essere alla base o il componente di alcuni dei prodotti rilevanti che includono principalmente cosmetici e profumeria. Pertanto, tali elementi sono deboli per una parte dei prodotti rilevanti.

L'elemento "PORTOFINO" presente in entrambi i marchi sarà inteso da una parte del pubblico rilevante come una località geografica in Italia pertanto verrà percepito come l'origine geografica dei prodotti in questione. Per un'altra parte del pubblico tale elemento non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

La Divisione d'Opposizione procederà all'esame dell'opposizione in relazione alla parte del pubblico spagnolo per il quale l'elemento "PORTOFINO" non ha alcun significato.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella parola "PORTOFINO" che è l'unico elemento del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nella parola "EXTRAVERGINE" e nell'elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "PORTOFINO", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "EXTRAVERGINE" del segno contestato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, alla luce delle considerazioni più sopra esposte i marchi sono concettualmente non simili.

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in diversa misura ed in parte dissimili.

I marchi sono visualmente e foneticamente simili in misura media.

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).

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).

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 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 prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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.

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

considerati identici o simili (inclusi quelli simili in basso grado dal momento che si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianze di parte dei prodotti) a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti 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, RMUE, 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, RMUE, 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 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

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

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 s

