

PRIMA contro PRIMATO -Divisione di Opposizione del 09/07/2019

PRIMA

vs



Il marchio anteriore è il marchio denominativo "PRIMA", il marchio impugnato è il marchio figurativo "PRIMATO ROSSO" e le classi contestate sono la classe 29 *Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata* e la classe 30 *Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.*

Ad avviso della Divisione di Opposizione non c'è rischio di confusione. Infatti per quanto riguarda il marchio impugnato, nonostante contenga la parola "prima", presenta elementi aggiuntivi ossia le lettere "to" che aggiunte alla parola "PRIMA" danno luogo alla parola "PRIMATO" che è un termine diverso rispetto a "PRIMA", in più c'è l'aggiunta del termine "rosso" e le foglie stilizzate che donano comunque una veste grafica seppur non particolarmente originale.

OPPOSIZIONE

N. B 2 560 871

Bolton Cile España, S.A., Calle Ombu, 3 – Torre Urbis, Planta 13, 28045, Madrid, Spagna (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Ferrara Food S.p.A., Via Benedetto Croce 7, 47521, Cesena, Italia (richiedente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Via di Corticella 87, 40128, Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/07/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 560 871 è totalmente respinta.

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

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 966 965, vale a dire contro tutti i nelle classi 29 e 30, per il marchio figurativo. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio portoghese n. 260 224, sulla registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815, tutte per il marchio denominativo "PRIMA". 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.

a) I prodotti

I

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

Registrazione

di marchio portoghese n. 260 224

Classe 29: *Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata.*

Registrazione

di marchio portoghese n. 259 384

Classe 30: *Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.*

Registrazione

di marchio spagnolo n. 2 578 815

Classe 29: *Tutti i tipi di cibo in scatola, carne, pesce, pollame e selvaggina. Estratti di carne, frutta verdure secche e cotte, gelatine e marmellate, uova, latte e latticini, oli e grassi commestibili, condimenti per insalata.*

Classe 30: *Salse e condimenti, caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, in polvere, sale, senape, pepe, aceto, ghiaccio.*

I
prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili; pasta di pomodoro, passata di pomodoro, conserve di pomodoro, concentrato di pomodoro, estratti di pomodoro, succo di pomodoro per la cucina.*

Classe 30: *Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio; salsa di pomodoro, salse a base di pomodoro, spaghetti in salsa di pomodoro in scatola.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili 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 prodotticontestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

**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 prodottiche risultano essere, in ipotesi, identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

PRIMA

Marchi anteriori Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è il Portogallo per quanto riguarda la registrazione di marchio portoghese n. 260 224 e la registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e la Spagna per quanto riguarda la registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815.

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).

I marchi anteriori sono denominativi. Il termine "PRIMA" che li compone significa, tra le altre cose, cugina sia in portoghese che in spagnolo ma indica anche, in spagnolo, una persona incauta che si fa ingannare facilmente o una quantità di denaro che si offre a qualcuno a modo di ricompensa o ringraziamento. Nessuno dei significati che il termine "PRIMA" può assumere presenta tuttavia alcuna relazione con i prodotti nelle classi 29 e 30. Pertanto, i segni "PRIMA sono distintivi.

Per quanto riguarda il segno impugnato, esso è figurativo. È formato dalla dicitura "primato rosso" riprodotta in caratteri di colore rosso. Essi sono posti all'interno di un ovale di colore verde all'esterno del quale sono collocate rispettivamente una linea rossa che ne raddoppia una piccola parte sul lato destro e, sulla cima, la rappresentazione stilizzata di due foglie verdi.

Mentre gli elementi "primato" e "rosso" sono privi di significato sia in portoghese che in spagnolo, e sono pertanto distintivi, lo stesso non vale per quanto riguarda le foglie verdi stilizzate, che sono elementi che a seconda dei prodotti possono considerarsi non distintivi, come ad esempio in relazione a prodotti quali *frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti*, per i quali hanno natura descrittiva oppure deboli, in quanto suggeriscono un'idea di naturalità, o normalmente distintivi, per quei prodotti come il

ghiaccio per i quali non è possibile sottintendere alcuna relazione semantica.

Con riferimento al segno contestato, l'ovale all'interno del quale sono posti gli elementi verbali è meno distintivo trattandosi di un elemento di natura puramente decorativa.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Si deve poi tenere in conto che 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).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "PRIMA", che formano i marchi anteriori nella loro interezza e le prime cinque lettere del termine "primato" del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio impugnato, ovvero le due ultime lettere "to" del termine "primato", il termine "rosso" e gli elementi figurativi, i quali hanno il valore distintivo esplicitato poc'anzi.

Alla luce di quanto sopra, i segni sono ritenuti essere visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "PRIMA", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime due lettere "to" del termine "primato" e delle lettere che formano la parola "rosso" del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili 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 diverso, i segni non sono concettualmente simili.

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 i marchi anteriori sono particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 29 e 30 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale per le ragioni viste nella sezione d) della presente decisione.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in media misura sia visivamente che foneticamente mentre non sono concettualmente simili.

I marchi anteriori sono formati da un solo termine di cinque lettere, ovvero "PRIMA". Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, se è vero che pure contiene le lettere "prima", esso presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due lettere che danno luogo ad un termine diverso, ovvero "primato", un termine aggiuntivo normalmente distintivo, ossia "rosso" e una veste grafica, per quanto quest'ultima non particolarmente originale e composta da un elemento figurativo, e cioè le foglie stilizzate, che per taluni prodotti presenta carattere non distintivo.

Gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d'Opposizione ritiene che la coincidenza in alcune lettere, anche alla luce del fatto che i segni non sono concettualmente simili, non sia sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione.

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

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, 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

all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Valeria Andrea Edith Elisabeth VAN DEN EEDE
ANCHINI VALISA

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.