

PROBI contro PROBIOS – Divisione d’Opposizione 31.01.2017



PROBI contro PROBIOS – Divisione d’Opposizione 31.01.2017

Marchio **PROBI** contro marchio **PROBIOS**

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dalla parola “PROBI”.

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura “probios” leggermente stilizzata e di colore verde con punto sulla “i” di colore rosso da cui dipartono due linee verdi curve.

La Divisione di Opposizione decide che il marchio impugnato debba essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 642 638

Probi AB, Forskarbyn Ideon, 223 70 Lund, Svezia (opponente), rappresentata da **AdvokaTbyrån Gulliksson AB**, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö, Svezia, (rappresentante professionale)

c o n t r o

Probios Sp z o.o., ul. Popiełuszki 3/11, 10693 Olsztyn, Polonia (richiedente), rappresentata da **Błażej Różga**, ul. Banachiewicza 66, 91-162 Łódź, Polonia (rappresentante professionale).

Il 31/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 642 638 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia

Classe 1: Composti chimici e materiali per l'uso nei cosmetici; composti chimici e materiali per l'uso nelle scienze; attivatori biologici; batteri [non per uso medico o veterinario]; sostanze biochimiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche non per uso medico o veterinario; conservanti antimicrobici per cosmetici; batteri impiegati nella produzione di alimenti; fermenti lattici per l'industria alimentare; fermenti lattici per uso chimico; fermenti lattici [preparazioni batteriche] per la produzione di mangimi.

Classe 5: Preparati ed articoli medici e veterinari; Integratori alimentari e preparati dietetici.

Classe 42: Servizi di scienza e tecnologia; perizie ed esplorazioni; servizi di ricerca medica e farmacologica; servizi di scienze naturali; analisi scientifiche con supporto informatico; studi tecnologici; ricerche tecniche; ricerche in cosmetologia; ricerca cosmetica per conto terzi; ricerche tecniche e servizi di consulenza; consulenza tecnica relativa alla ricerca tecnica in materia di alimenti e bevande; consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; preparazione di studi tecnici; sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi; ricerca di prodotti; informazioni in materia di ricerca scientifica; informazioni in materia di ricerca tecnologica; fornitura di servizi di ricerca; ricerca scientifica; servizi di ricerca a contratto in materia di scienze molecolari; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; ricerca in materia di separazione cellulare; servizi di tecnologia per la separazione cellulare; ricerche scientifiche; servizi di laboratori scientifici.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 567 291 è respinta per tutti i prodotti e servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 567 291, vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 1, 5 e 42.

L'opposizione si basa, *inter alia*, sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alle registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181 dell'opponente.

1. a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Marchio dell'Unione europea n. 7 449 051

Classe 1: *Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; presentazione di batteri, non per uso veterinario o medicinale, ovvero coltura di microorganismi per uso diverso da quello veterinario o medicinale; latte per uso chimico, sostanze in fermentazione per acido lattico; oli per la conservazione degli alimenti; preparati batteriologici non per uso veterinario o medicinale, batteri probiotici e colture di batteri per uso industriale, in particolare batteri probiotici e colture di batteri come ingredienti per alimenti umani e animali.*

Classe 5: *Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materiale per otturare i denti; materiali per impronte dentarie; disinfettanti; Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi; prodotti batteriologici e microorganismi per uso medicinale e veterinario, ovvero batteri probiotici e colture batteriche come ingredienti in sostanze dietetiche per uso farmaceutico, medico e veterinario; Mezzi per colture batteriologiche.*

Marchio dell'Unione europea n. 3 820 181

Classe 42: *Concessione in licenza di concetti probiotici nei settori di prodotti alimentari funzionali, integratori dietetici e prodotti nutrizionali per uso clinico.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 1: *Composti chimici e materiali per l'uso nei cosmetici; composti chimici e materiali per l'uso nelle scienze; attivatori biologici; batteri [non per uso medico o veterinario]; sostanze biochimiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche non per uso medico o veterinario; conservanti antimicrobici per cosmetici; batteri impiegati nella produzione di alimenti; fermenti lattici per l'industria alimentare; fermenti lattici per uso chimico; fermenti lattici [preparazioni batteriche] per la produzione di mangimi.*

Classe 5: *Preparati ed articoli medici e veterinari; integratori alimentari e preparati dietetici.*

Classe 42: *Servizi di scienza e tecnologia; perizie ed esplorazioni; servizi di ricerca medica e farmacologica; servizi di scienze naturali; analisi scientifiche con supporto informatico; studi tecnologici; ricerche tecniche; ricerche in cosmetologia; ricerca cosmetica per conto terzi; ricerche tecniche e servizi di consulenza; consulenza tecnica relativa alla ricerca tecnica in materia di alimenti e bevande; consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; preparazione di studi tecnici; sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi; ricerca di prodotti; informazioni in materia di ricerca scientifica; informazioni in materia di ricerca tecnologica; fornitura di servizi di ricerca; ricerca scientifica; servizi di ricerca a contratto in materia di scienze molecolari; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; ricerca in materia di separazione cellulare; servizi di tecnologia per la separazione cellulare; ricerche scientifiche; servizi di laboratori scientifici.*

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.

Prodotti contestati in classe 1

I composti chimici e materiali per l'uso nei cosmetici; composti chimici e materiali per l'uso nelle scienze; attivatori biologici; batteri [non per uso medico o veterinario]; sostanze biochimiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche [non per uso medico]; preparazioni biologiche non per uso medico o veterinario; conservanti antimicrobici per cosmetici; batteri impiegati nella produzione di alimenti; fermenti lattici per l'industria alimentare; fermenti lattici per uso chimico; fermenti lattici [preparazioni batteriche] per la produzione di mangimi contestati sono compresi nell' ampia categoria di prodotti chimici destinati all'industria dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 5

I preparati ed articoli medici e veterinari sono identici ai prodotti farmaceutici e veterinari dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Gli integratori alimentari e preparati dietetici sono identici alle sostanze dietetiche per uso medico dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Servizi contestati in classe 42

I servizi di scienza e tecnologia; perizie ed esplorazioni; servizi di ricerca medica e farmacologica; servizi di scienze naturali; analisi scientifiche con supporto informatico; studi tecnologici; ricerche tecniche; ricerche in cosmetologia; ricerca cosmetica per conto terzi; ricerche tecniche e servizi di consulenza; consulenza tecnica relativa alla ricerca tecnica in materia di alimenti e bevande; consulenza tecnica in materia di servizi di ricerca riguardanti alimenti e integratori dietetici; preparazione di studi tecnici; sviluppo di nuove tecnologie per conto terzi; ricerca di prodotti; informazioni in materia di ricerca scientifica; informazioni in materia di ricerca tecnologica; fornitura di servizi di ricerca; ricerca scientifica; servizi di ricerca a contratto in materia di scienze molecolari; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; ricerca in materia di separazione cellulare; servizi di tecnologia per la separazione cellulare; ricerche scientifiche; servizi di laboratori scientifici sono simili concessione in licenza di concetti probiotici nei settori di prodotti alimentari funzionali, integratori dietetici e prodotti nutrizionali per uso clinico dell'opponente. Essi possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

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 e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in funzione della loro esatta natura, specifica funzione e del loro prezzo.

1. c) I segni

PROBI

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 può 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. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dalla parola "PROBI".

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della dicitura "probios" leggermente stilizzata e di colore verde con punto sulla "i" di colore rosso da cui dipartono due linee verdi curve.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

Gli elementi grafici del segno contestato hanno natura meramente ornamentale e decorativa.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "p-r-o-b-i". Tuttavia, essi differiscono nelle ultime due lettere "o-s" e negli elementi grafici e colori del segno impugnato che sono tuttavia meramente decorativi.

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)

Le parti iniziali dei marchi in conflitto sono identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “p-r-o-b-i”, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “o-s” del segno contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

I prodotti e servizi sono in parte identici ed in parte simili.

I marchi sono simili da punto visivo e fonetico in misura media. In particolare, essi coincidono nelle lettere "p-r-o-b-i" che costituiscono interamente il marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle lettere "o-s" e negli elementi grafici e colori del segno impugnato. Le lettere "o-s" si trovano alla fine del segno impugnato che è dove il consumatore tende a centrare meno la sua attenzione. Come segnalato anteriormente, gli elementi grafici del segno impugnato sono meramente decorativi. Inoltre, nel caso di marchi complessi, come il segno impugnato, in linea di principio, gli elementi denominativi del segno hanno di solito un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli elementi grafici.

Si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

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 del marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché i diritti anteriori registrazioni di marchio dell'Unione europea n. 7 449 051 e n. 3 820 181 portano all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), 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.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Martina GALLE

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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