

REGALI vs REGEL opposizione del 20-08-2021

REGALI vs



Entrambi i marchi commercializzano prodotti alimentari in classe 29 e 30. Il marchio anteriore è REGALI, il marchio impugnato è REGEL marchio figurativo che il pubblico di riferimento percepirà come due parole distinte: RE e GEL. Evidentemente il significato della parola REGALI è DONO ed è originale perchè non attiene ai prodotti commercializzati. Ad avviso della commissione non esiste rischio di confusione tra i due marchi.

OPPOSIZIONE N. B 3 123 567

Zini Prodotti Alimentari S.p.a., Via Liberta', 36, 20090 Cesano Boscone (MI), Italia (opponente), rappresentata da Eleonora Trigari, Via Boscovich, 27, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

L'ascolana S.r.l., Zona Industriale Campolungo II Fase snc, 63100 Ascoli Piceno, Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).

Il 20/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 123 567 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 09/06/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 208 673 (marchio figurativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle Classi 29 e 30. L'opposizione si basa sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 17 179 235, 'REGALI' (marchio denominativo). 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:

Classe 30: Paste alimentari ripiene.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Salse.

Classe 30: Paste alimentari; pasta secca; pasta fresca; pasta all'uovo; pasta integrale; involucri di pasta; pasta in fogli; pasta sfoglia; piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; salse; sughi per pasta; sughi di carne; preparati fatti di cereali; alimenti a base di cereali; farina per paste alimentari; farina di cereali; alimenti a base di farina.

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 nella Classe 29

I prodotti contestati salse del marchio impugnato sono simili alle paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento, e nei canali di distribuzione.

Prodotti contestati nella Classe 30

I prodotti contestati paste alimentari; alimenti a base di farina; farina per paste alimentari; alimenti a base di cereali; preparati fatti di cereali; farina di cereali del marchio impugnato si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell'opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

I prodotti contestati pasta secca; pasta fresca; pasta all'uovo; pasta integrale; pasta in fogli; del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria o si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati sughi per pasta; salse; sughi di carne del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

I prodotti contestati piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; pasta sfoglia; involucri di pasta del marchio impugnato

sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore. Coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

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.

L'opponente sostiene che i prodotti del marchio anteriore siano prodotti alimentari di larghissimo consumo, di acquisto abituale e non costosi. Pertanto, il grado di attenzione sarà più basso della media.

Tuttavia, la Divisione di Opposizione ritiene di non poter accogliere l'argomentazione dell'opponente. Infatti, nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico che presterà un medio grado di attenzione.

c) I segni

REGALI

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).

L'elemento verbale «REGALI» del marchio anteriore non ha un significato per una parte del pubblico, come ad esempio per i consumatori che parlano Bulgaro o Lituano. Al contrario per una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano la lingua italiana, l'elemento verbale «REGALI» sarà inteso come la forma plurale del sostantivo «regalo» che indica ciò che si regala; dono o omaggio (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=regalo> in data 10/08/2021). In entrambi i casi, tale elemento è distintivo poiché non ha alcuna relazione con i prodotti in questione.

L'elemento verbale «ReGel» del marchio impugnato non ha, in quanto tale, un significato compiuto per una parte del pubblico di riferimento, come affermato anche dall'opponente, ed è, pertanto, distintivo.

Tuttavia, i consumatori, anche se il marchio impugnato è composto da un solo elemento verbale, tenderanno a scomporlo in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).

Di conseguenza, l'elemento verbale «ReGel» verrà suddiviso nelle parole 'Re' e 'Gel' o 'Gelo', dipendendo se il fiocco di neve alla fine del marchio impugnato sia percepito come la vocale «o». La suddivisione in questione sarà agevolata altresì dalla inusuale presenza della lettera «G» che si trova al centro dell'elemento verbale del marchio impugnato scritta in maiuscolo.

Pertanto, come affermato anche dalla richiedente, una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano italiano, riconosceranno nel prefisso «Re» un termine che indica «un capo di uno stato retto a monarchia o una persona che ha una posizione preminente che eccelle in qualche attività» e nel suffisso «Gelo» un termine che indica «un freddo intenso» (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=re%201>

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gelo> in data 13/08/2021). Tali parole, valutate congiuntamente, danno luogo a un'unità concettuale che è debole, poiché allude al fatto che la richiedente eccelle nel campo dei prodotti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Un'altra parte del pubblico di riferimento riconoscerà solamente la parola «Gel» nel marchio impugnato inteso come sostanza gelatinosa. Tale elemento è distintivo perché non ha alcuna relazione coi i prodotti in questione.

Inoltre, con riferimento al marchio impugnato, esso è composto da tre elementi figurativi. La rappresentazione di una corona araldica posta sopra la vocale «e» è un simbolo che richiama la monarchia e che nel marketing è impiegato per evocare in modo elogiativo concetti quali forza, legittimità, vittoria, trionfo, onore e gloria. Pertanto, tale elemento, oltre a rafforzare per taluni consumatori il concetto veicolato dall'elemento verbale «Re», possiede, al massimo, un basso grado di distintività intrinseca per tutto il pubblico di riferimento. La rappresentazione di un fiocco di neve o un cristallo di ghiaccio stilizzato si ritiene debole, poiché indica che i prodotti in questione sono venduti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Infine, la linea curva posta sotto all'elemento verbale «Regel» ha natura puramente decorativa e, pertanto, è non distintiva.

Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere «REGL()». Tale coincidenza secondo l'opponente depone fortemente a favore della somiglianza tra i segni. Tuttavia, anche se generalmente i consumatori tendono a focalizzare la propria attenzione alla parte iniziale di un segno, quando si trovano di fronte a un marchio, ciò non altera il principio fondamentale secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Inoltre, l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, peraltro non tutte utilizzate con la stessa frequenza, ed è dunque inevitabile che molte parole condividano alcune di esse. Ciononostante, tale circostanza non conduce necessariamente a una somiglianza visiva.

Inoltre, secondo l'opponente, gli elementi figurativi del marchio impugnato differenziano i segni solo in minima parte, non solo per la scarsa originalità e le dimensioni, che, secondo questa, sono notevolmente ridotte

rispetto all'elemento verbale, ma anche perché gli fanno semplicemente da cornice, collocandosi al di sopra, al di sotto e a destra della parola. A tale proposito, occorre sottolineare che gli elementi figurativi del marchio impugnato sono ben visibili. A ciò si aggiunga che gli elementi figurativi o stilistici di un segno non possono essere definiti in modo sommario come trascurabili ai fini della comparazione dei segni nella misura in cui possono contribuire alla differenziazione tra gli stessi o persino contribuire a un'impressione complessiva diversa (08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45 § 61).

I segni differiscono nella terz'ultima vocale («A» nel marchio anteriore e «e» nel marchio impugnato) e nell'ultima lettera «I» del marchio anteriore. Ancora, il marchio impugnato contiene degli elementi figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, il marchio anteriore verrà pronunciato in tre sillabe «RE-GA-LI» mentre il marchio impugnato, dipendendo se il fiocco di neve verrà visto come la vocale «o», verrà pronunciato in due o tre sillabe «Re-Gel» o «Re-Ge-lo».

Pertanto, considerata la coincidenza tra i segni a confronto solo della prima sillaba, essi sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico, nessuno degli elementi verbali dei due segni ha un significato. Pertanto, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

Per la parte di pubblico italiano che capisce sia il significato di «REGALI» del marchio anteriore, sia le parole «Re» e «Gelo» del marchio impugnato, i marchi in questione sono concettualmente dissimili. Allo stesso modo, i marchi sono concettualmente dissimili anche per quella parte di pubblico che capisce o solo il significato di «REGALI» del marchio anteriore o di «Gel» del marchio contestato.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato

per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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).

Nel caso in esame, i prodotti sono identici o simili. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura ridotta. Infatti, gli elementi figurativi del marchio impugnato, seppur aventi un basso grado di distintività, unitamente alla inusuale presenza della lettera «G» in maiuscolo al centro dell'elemento verbale ReGel del marchio impugnato e alle ulteriori differenze come descritte nei paragrafi precedenti sono sufficienti a neutralizzare le somiglianze tra i segni a confronto. A ciò si aggiunga che concettualmente i segni sono dissimili per una parte del pubblico di riferimento e ciò contribuisce ulteriormente a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Pertanto, il basso grado di somiglianza visiva tra i segni depone contro il rischio di confusione per questi prodotti. Considerato quanto precede, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico, nonostante la parziale identità e somiglianza dei prodotti. 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, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE Chiara BORACE
Aldo BLASI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.