

RIGOGOLO CONTRO RIGOGOLO – Divisione d'Opposizione 23.05.2017



RIGOGOLO CONTRO RIGOGOLO – Divisione d'Opposizione 23.05.2017

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

L'elemento comune "RIGOGOLO" ha significato in taluni territori dell'Unione europea, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno impugnato è presente un elemento "Oriolus oriolus", appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.

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

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa.

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione

dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione Europea n. 9 236 282 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

OPPOSIZIONE N. B 2 668 229

Teruzzi & Puthod S.r.l., Località Casale 19, 53037 San Gimignano (SI), Italia (opponente), rappresentata da **Notarbartolo & Gervasi**, Via Luigi Mercantini 5, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Nettuno S.r.l., Località Castellare, 53011 Castellina in Chianti, Italia (richiedente), rappresentata da **Ipsers.r.l.**, Via Macedonio Melloni, 32, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/05/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 668 229 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 777 577 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 777 577. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9 236 282. 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.

1. I prodotti

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

Classe 33: *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini.*

I *vini* sono inclusi nell'ampia categoria di *Bevande alcoliche (tranne le birre)* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

1. 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 sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

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 comune "RIGOGOLO" ha significato in taluni territori dell'Unione europea, per esempio nei paesi in cui l'italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Un elemento trascurabile si riferisce a un elemento che, per dimensione e/o posizione, non è a prima vista rilevabile o forma parte di un segno complesso. Nel segno impugnato è presente un elemento "Oriolus oriolus", appena percettibili. Poiché, molto probabilmente, il pubblico di riferimento non ne terrà conto, tali elementi non saranno presi in considerazione.

L'elemento "RIGOGOLO" presente in entrambi i marchi sarà inteso almeno da una parte del pubblico di riferimento come il nome di una specie di uccello. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. Tale elemento, evidentemente, è distintivo anche per la restante parte del pubblico per il quale non ha alcun significato. Analoghe considerazioni si applicano all'elemento figurativo dell'uccello presente nel segno impugnato.

L'elemento "CASTELLINA" sarà inteso da almeno una parte del pubblico di riferimento come il nome di un comune nella regione del Chianti in Toscana. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono vini, l'elemento "DI CASTELLINA" è non distintivo dal momento che sarà percepito come il luogo di provenienza geografica dei prodotti rilevanti.

La divisione d'Opposizione ritiene opportuno proseguire l'esame sulla base del pubblico per il quale l'elemento "DI CASTELLINA" è non distintivo.

Inoltre, l'elemento "DI CASTELLINA" a causa della sua posizione secondaria e ridotta dimensione ha un impatto visivo nettamente inferiore rispetto agli altri elementi che sono visivamente di maggiore impatto.

Lo stemma presente nel segno impugnato è dotato di capacità distintiva minore. Giova osservare, infatti, che l'uso di stemmi è abbastanza comune e diffuso nel settore dei vini. Di conseguenza, tale elemento riveste un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

Gli elementi grafici del marchio anteriore hanno natura puramente decorativa.

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).

Il primo elemento verbale del segno impugnato è identico all'unico elemento verbale del marchio anteriore. 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 nell'elemento "RIGOGOLO". Essi, tuttavia, differiscono nella dicitura "DI CASTELLINA" del segno impugnato e negli elementi grafico/figurativi dei marchi.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "RIGOGOLO", presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nella/e sillaba/e nel suono delle lettere "DI CASTELLINA" del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni

riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente molto simili.

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

1. 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, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva (gli elementi grafici), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i

segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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).

Va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (cfr. la sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, che riflette tale ragionamento).

Inoltre, il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

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. 9 236 282 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

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 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).