

RVG contro DVG – Divisione d'opposizione 11.04.2017



vs



RVG contro DVG – Divisione d'opposizione 11.04.2017

RVG **contro** DVG

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere "rvg" riprodotte in caratteri minuscoli bianchi posti al di sopra di un circolo di colore scuro la cui parte interna è formata da un circolo di colore grigio. Questo marchio non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Inoltre, il suo elemento verbale non ha un significato in quanto tale ed è, pertanto, distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle lettere "dvg" riprodotte in caratteri minuscoli di colore grigio. Al di sopra di esse, si trova una rappresentazione grafica stilizzata, sempre di colore grigio, di un portafiltro per macchina per caffè. Questo elemento richiama direttamente, essendone una rappresentazione o un articolo comunque collegato, i *macinadori per caffè elettrici* nella Classe 7 e le *macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse* nella Classe 11. Questo elemento è pertanto debole per questi prodotti. Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Non solo i marchi presentano caratteristiche grafiche differenti, per quanto nel caso del marchio impugnato riguardanti un elemento dalla limitata capacità distintiva, ma la lettera diversa, ovvero la lettera "r" nel caso del marchio anteriore e la lettera "d" non è una lettera foneticamente e visivamente simile. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la lettera che differisce non sia foneticamente e visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza di rischio di confusione, in quanto, come detto, le lettere "r" e "d" sono consonanti assai diverse sia dal punto di vista fonetico che visivo.

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.

OPPOSIZIONE N. B 2 681 362

Rheavendors Services S.p.A., Via Valleggio 2 bis, 22100 Como, Italia (opponente), rappresentata da **Marietti, Gislone e Trupiano S.r.l.**, Via Larga, 16, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

De Vecchi Giuseppe S.r.l., Via Don Luigi Sturzo 7, 20872 Cornate d'Adda (MB), Italia (richiedente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Viale Lancetti 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/04/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 681 362 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. 14 882 468, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi 7 e 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 112 696 e sulla registrazione di marchio internazionale n. 717 881 che designa Spagna, Portogallo, Slovacchia, Germania, Austria, Francia, Romania, Regno Unito, Repubblica ceca, Benelux e Slovenia (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

**PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI MARCHIO INTERNAZIONALE
N. 717 881**

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell'Unione europea, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato [regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE].

Nel presente caso, non sono state accluse all'atto di opposizione prove riguardanti la registrazione di marchio internazionale n. 717 881 sulla quale si basa, inter alia, l'opposizione.

In data 14/04/2016 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 19/08/2016.

L'opponente non ha presentato prove concernenti la natura del summenzionato marchio anteriore.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE, se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto 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. I prodotti

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

Classe 9: *Distributori automatici di cibo e bevande.*

Classe 11: *Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.*

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

Classe 32: *Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Macina-dosatori per caffè elettrici.*

Classe 11: *Macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

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 considerati 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 marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere "rvg" riprodotte in caratteri minuscoli bianchi posti al di sopra di un circolo di colore scuro la cui parte interna è formata da un circolo di colore grigio. Questo marchio non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Inoltre, il suo elemento verbale non ha un significato in quanto tale ed è, pertanto, distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è formato dalle lettere "dvg" riprodotte in caratteri minuscoli di colore grigio. Al di sopra di esse, si trova una rappresentazione grafica stilizzata, sempre di colore grigio, di un portafiltro per macchina per caffè. Questo elemento richiama direttamente, essendone una rappresentazione o un articolo comunque collegato, i *macinadorasatori per caffè elettrici* nella Classe 7 e le *macchine per il caffè espresso, ed accessori delle stesse* nella Classe 11. Questo elemento è pertanto debole per questi prodotti. Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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).

Inoltre, la lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

Visivamente, i segni coincidono nella loro seconda e terza lettera, ovvero le lettere "v" e "g", per quanto di colore diverso. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera "r" del marchio anteriore e "d" del marchio impugnato degli elementi distintivi "rvg" e "dvg" e negli ulteriori elementi figurativi dei marchi, trattandosi peraltro, nel caso del marchio impugnato, di un elemento dal carattere debole e nel caso del marchio anteriore, di elementi aventi un impatto minore rispetto agli elementi verbali.

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, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "vg", presenti in modo identico in entrambi i segni in elementi distintivi. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "r" del segno anteriore e "d" del marchio contestato, che non hanno controparti.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento assocerà all'elemento figurativo del segno contestato un significato, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione 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.

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.

1. 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).

Nel presente caso i marchi in disputa sono stati riscontrati essere solo simili in basso grado dal punto di vista visivo e simili in media misura da un punto di vista fonetico.

I segni in conflitto sono entrambi composti, per quanto riguarda i loro unici elementi denominativi, da tre lettere e sono, quindi, marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che essi differiscano in una lettera, e in particolare la prima, sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Non solo i marchi presentano caratteristiche grafiche differenti, per quanto nel caso del marchio impugnato riguardanti un elemento dalla limitata capacità distintiva, ma la lettera diversa, ovvero la lettera "r" nel caso del marchio anteriore e la lettera "d" non è una lettera foneticamente e visivamente simile. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la lettera che differisce non sia foneticamente e visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza del rischio di confusione, in quanto, come detto, le lettere "r" e "d" sono consonanti assai diverse sia dal punto di vista fonetico che visivo (v., per analogia, 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

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 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.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7,

lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI
SERRANO

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).

