

SAN GIOVANNI DESANTIS contro SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA – Divisione d’Opposizione 30.01.2017



SAN GIOVANNI DESANTIS contro SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA – Divisione d’Opposizione 30.01.2017

Marchio SAN GIOVANNI DESANTIS **contro** marchio SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA

Il marchio anteriore San Giovanni Desantis consiste di una etichetta, avente il bordo di colore marrone, nero e dorato e il fondo giallo con un elemento semi circolare di colore bianco in alto al di sotto del quale si trova la raffigurazione di un paese e la dicitura, leggermente stilizzata, “SAN GIOVANNI” di colore verde dentro un riquadro bianco. Più sotto, è raffigurato un ramo di olive e la dicitura, leggermente stilizzata, “DESANTIS”, entrambi di colore verde.

Il segno contestato consiste della dicitura “SANGIOVANNI” in caratteri leggermente stilizzati e sotto in caratteri più piccoli la dicitura “di SOLE di TERRA”. Al di sopra della dicitura “SANGIOVANNI” è presente un elemento figurativo astratto.

La Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente.

OPPOSIZIONE N. B 2 613 266

Olearia Desantis S.p.A., S.P. 231 KM 75.060, 70032 Bitonto (Bari), Italia (opponente), rappresentata da **Dimitri Russo S.r.l.**, Via G. Bozzi, 47°A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Azienda Agrobiologica San Giovanni Società Agricola S.r.l., C. da Ciafone, 41, 63073 Offida (AP), Italia (richiedente), rappresentata da **Agazzani & Associati s.r.l.** Via dell'Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/01/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 613 266 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 29: *Prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 427 603 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 427 603, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 29. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 12 481 768. 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. a) I prodotti

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

Classe 29: *Olio extra vergine di oliva.*

I prodotti contestati 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.*

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.

Gli *olii* includono, in quanto categoria più ampia, l'*olio extra vergine di*

oliva dell'opponente. Dal momento che la divisione d'opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *grassi commestibili* hanno un alto grado di somiglianza con l'*olio extra vergine di oliva* del marchio anteriore. Essi coincidono in scopo e pubblico rilevante. Inoltre, questi prodotti sono in competizione tra loro.

I *prodotti derivati dal latte* sono simili all'*olio extra vergine di oliva* del marchio anteriore. Essi coincidono in scopo e pubblico rilevante. Inoltre, questi prodotti sono in competizione tra loro.

I restanti prodotti contestati *carne; pesce; pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine; marmellate; composte; uova; latte* sono dissimili dai prodotti dell'opponente. Essi hanno una diversa natura e scopo. Inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro e non coincidono nell'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 che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) 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 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.

Entrambi i marchi sono figurativi.

Il marchio anteriore consiste di una etichetta, avente il bordo di colore marrone, nero e dorato e il fondo giallo con un elemento semi circolare di colore bianco in alto al di sotto del quale si trova la raffigurazione di un paese e la dicitura, leggermente stilizzata, "SAN GIOVANNI" di colore verde dentro un riquadro bianco. Più sotto, è raffigurato un ramo di olive e la dicitura, leggermente stilizzata, "DESANTIS", entrambi di colore verde.

Il segno contestato consiste della dicitura "SANGIOVANNI" in caratteri leggermente stilizzati e sotto in caratteri più piccoli la dicitura "di SOLE di TERRA". Al di sopra della dicitura "SANGIOVANNI" è presente un elemento figurativo astratto.

L'elemento figurativo del ramo di olive del marchio anteriore è debole per i

prodotti pertinenti, ovvero *olio extra vergine di oliva*. I rimanenti elementi grafici e figurativi del marchio anteriore si considera abbiano una natura puramente decorativa ed ornamentale.

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

L'elemento "SANGIOVANNI" e l'elemento figurativo nel segno contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

Visivamente, i segni coincidono nella dicitura "SAN GIOVANNI" (con o senza spazio) che è l'elemento verbale dominante nel segno impugnato. Essi, tuttavia, differiscono nella dicitura "DESANTIS" del marchio anteriore, nella dicitura "di SOLE di TERRA" del segno impugnato e nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti.

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)

La dicitura "SAN GIOVANNI" (con o senza spazio) è primo elemento verbale dei marchi. 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 "SAN GIOVANNI" (l'elemento verbale dominante nel segno impugnato), presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "DESANTIS" del segno anteriore e "di SOLE di TERRA" del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, la dicitura "SAN GIOVANNI" (presente in entrambi i marchi) e "di SOLE di TERRA" del segno impugnato saranno percepite come tali. L'elemento "DESANTIS" sarà percepito come un cognome. Il paese e il ramo di olive del marchio anteriore saranno percepiti come tali. I rimanenti elementi grafici del marchio anteriore e l'elemento figurativo del segno impugnato non hanno alcun particolare significato per il pubblico di riferimento.

Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in misura media.

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 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.

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).

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono nella dicitura "SAN GIOVANNI" che è l'elemento verbale dominante nel segno impugnato ed è il primo elemento verbale dei marchi (che è dove il consumatore tende a focalizzare la sua attenzione). Essi differiscono nella dicitura "DESANTIS" del marchio anteriore, nella dicitura "di SOLE di TERRA" del segno impugnato e nei rispettivi elementi figurativi. Come visto anteriormente nel caso di marchi complessi l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

La Divisione d'Opposizione ritiene possibile lo stabilirsi d'una associazione confusoria dei segni nella mente del consumatore nel senso che questi potrebbe pensare che si tratti di due linee diverse di prodotti della stessa azienda.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in varia misura a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

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. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o

qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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

