

Sapone del Mugello contro Mugello divisione di Opposizione 28-09-2021

SAPONE DEL MUGELLO

VS

MUGELLO

Siamo di fronte al marchio anteriore SAPONE DEL MUGELLO e al marchio impugnato MUGELLO. Entrambi in classe 3, classe relativa ai saponi e cosmetici. "MUGELLO" evoca una zona geografica ben precisa, avente quindi natura descrittiva in quanto tale, nonostante l'assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Ad avviso del Tribunale di Milano, probabilmente aggiungendo a MUGELLO un elemento originale si potrebbe far convivere con l'altro marchio SAPONE del MUGELLO. Nel presente caso invece l'opposizione del marchio SAPONE DEL MUGELLO nei confronti del MUGELLO è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 2 959 255

Ludovico Martelli S.p.A., Via Faentina, 169/12, 50014 Fiesole (FI), Italia (opponente), rappresentata da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Officina Del Mugello S.r.l., Via Della Repubblica 3, 20020 Solaro (MI), Italia (richiedente)

Il 28/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 959 255 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 777 252 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 19/09/2017, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 777 252 'MUGELLO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 315 127, 'SAPONE DEL MUGELLO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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 3: Detergenti; saponi; profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; prodotti per l'igiene e la cura del corpo.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Toilettaria; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l'igiene orale; profumeria e fragranze; fragranze per ambienti; prodotti di sbianca [bucato]; preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l'aromaterapia; olio di pino; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; oli essenziali di cedro; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli

profumati; oli naturali per uso cosmetico; oli essenziali per uso cosmetico; oli essenziali per uso personale; aromi [oli essenziali]; essenza di menta [olii essenziali]; preparati per l'aromaterapia; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olii essenziali ed estratti aromatici; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchetti profumati; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; oli essenziali come profumi per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; detersivi da bucato per la pulizia della casa; preparati per il lavaggio per uso domestico; preparazioni detersivi per tessuti; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; prodotti per il bucato; prodotti per il lavaggio a secco; sapone liquido per bucato; sapone per il bucato; amidi naturali per il bucato; cera per lucidare; detersivi; detersivi per la casa; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti per la pulizia; salviette contenenti prodotti per la pulizia; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detersivo per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; tamponi imbevuti di sapone; creme per massaggi, non medicate; essenze di bergamotto; gel all'aloè vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; saponi deodoranti; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; deodoranti e antitranspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detersivi; detersivi per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detersivi per l'igiene personale; prodotti detersivi per uso personale; prodotti per la cura della pelle; creme (sapone -) per il lavaggio; detersivi intimi personali per l'igiene e per deodorare; prodotti di saponeria; prodotti detersivi per il viso antibatterici (non medicati -); ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone all'aloè; sapone per doccia; sapone per la pelle; saponette detersivi per il corpo; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi cremosi; saponi da toilette; saponi di bellezza; saponi liquidi; saponi in gel; saponi in forma liquida; saponi liquidi per il bagno; saponi liquidi per viso e mani; saponi profumati; saponi per la cura del corpo; saponi per il viso; saponi per le mani; saponi per uso personale; shampoo per il corpo; saponi e gel; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; sali da bagno non per uso medico; balsamo per capelli; sapone da barba; dentifrici; gel per sbiancare i denti; acque da toilette; creme e lozioni profumate per il corpo;

deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; profumi; prodotti di profumeria; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; balsamo non per uso medico; saponette.

Classe 5: Saponi antibatterici; saponi disinfettanti; shampoo contro i pidocchi; articoli assorbenti per l'igiene personale; deodoranti e purificanti per ambienti; disinfettanti ed antisettici; saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; shampoo insetticida per animali; preparati e prodotti per l'igiene; preparati ed articoli antiparassitari; medicinali farmaceutici e naturali; integratori alimentari e preparati dietetici; shampoo secco medicamentoso; shampoo medicamentosi; shampoo medicamentosi per animali da compagnia; balsami per uso medico; lozioni dopo-barba medicate; lozioni medicamentose per capelli; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; dentifrici medicamentosi; deodoranti per indumenti o materie tessili; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali.

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 3

Oli essenziali; detergenti; saponi; dentifrici; saponi e gel; lozioni per i capelli; profumeria e fragranze; prodotti di saponeria; profumi; prodotti di profumeria; oli essenziali ed estratti aromatici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Oli essenziali di cedro; oli essenziali per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; oli essenziali per uso personale; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l'aromaterapia; oli essenziali come profumi per il bucato; essenza di menta [oli essenziali] del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli oli essenziali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Sapone liquido per bucato; creme (sapone -) per il lavaggio; saponi da toilette; sapone per doccia; saponi cremosi; saponi profumati; saponi in forma liquida; saponi per le mani; saponi per la cura del corpo; saponi per uso personale; saponi liquidi per il bagno; saponi in gel; saponi liquidi per viso e mani; saponi liquidi; saponette; sapone per il bucato; saponi deodoranti; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone

all'aloë; sapone per la pelle; saponette detergenti per il corpo; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi di bellezza; saponi per il viso; sapone da barba del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei saponi dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Prodotti per l'igiene orale; gel per sbiancare i denti del marchio impugnato si sovrappongono con i dentifrici dell'opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

Prodotti di sbianca [bucato]; tamponi imbevuti di sapone; salviette contenenti prodotti per la pulizia del marchio impugnato si sovrappongono con i saponi dell'opponente. Pertanto sono identici.

Prodotti per la pulizia; preparati per pulire e profumare del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i detergenti 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 del marchio anteriore.

Detergenti per la casa; detergenti da bucato per la pulizia della casa; preparazioni detergenti per tessuti del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei detergenti dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; creme per massaggi, non medicate; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (Non medicati -); prodotti per la pedicure; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; shampoo per il corpo; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; deodoranti e antitranspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detergenti per l'igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; balsamo per capelli; lozioni dopo barba; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; balsamo non per uso medico; creme e lozioni profumate per il corpo; prodotti detergenti per il viso antibatterici (Non medicati -) del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei prodotti per l'igiene e la cura del corpo dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato si sovrappongono con i saponi dell'opponente. Di conseguenza, essi

sono identici.

Olio di pino; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; preparati per l'aromaterapia; essenze di bergamotto del marchio impugnato si sovrappongono con gli oli essenziali dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Gel all'aloë vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei cosmetici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Toiletteria; sali da bagno non per uso medico; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati] del marchio impugnato si sovrappongono con i cosmetici dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Fragranze per ambienti; deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchetti profumati; acque da toilette del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria della profumeria dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; preparati per il lavaggio per uso domestico; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; cera per lucidare; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; prodotti per il lavaggio a secco; amidi naturali per il bucato; prodotti per il bucato del marchio impugnato sono simili ai detersivi del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e coincidono in canali di distribuzione, produttore e pubblico di riferimento.

Prodotti contestati in classe 5

Balsami per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; saponi antibatterici; saponi disinfettanti; shampoo contro i pidocchi; articoli assorbenti per l'igiene personale; disinfettanti ed antisettici; saponi e detersivi medicinali e igienizzanti; shampoo insetticida per animali; preparati e prodotti per l'igiene; preparati ed articoli antiparassitari;

medicamenti farmaceutici e naturali; shampoo secco medicamentoso; shampoo medicamentosi; shampoo medicamentosi per animali da compagnia; lozioni dopo-barba medicate; lozioni medicamentose per capelli; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; dentifrici medicamentosi del marchio impugnato sono simili ai *cosmetici* del marchio anteriore poiché essi non solo hanno la stessa destinazione, ma pure coincidono in canali di distribuzione, produttore nonché pubblico di riferimento.

Deodoranti per indumenti o materie tessili; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali; deodoranti e purificanti per ambienti del marchio impugnato sono simili alla *profumeria* del marchio anteriore poiché essi coincidono in produttore, canali di distribuzione e pubblico di riferimento.

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 similisono diretti nella stragrande maggioranza, e in particolare i prodotti nella classe 3, al grande pubblico. Tuttavia, alcuni dei prodotti nella classe 5 non solo sono diretti al grande pubblico ma a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. È il caso, ad esempio, di prodotti quali i *medicamenti farmaceutici e naturali* o le *lozioni medicamentose per capelli*. Mentre per i prodotti nella classe 3 il grado di attenzione sarà medio, per quanto riguarda i prodotti nella classe 5 si deve tener conto del fatto che trattandosi di prodotti che possono incidere sullo stato di salute di persone o animali, il grado di attenzione sia relativamente alto (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica.

c) I segni

SAPONE DEL MUGELLO MUGELLO
Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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).

Nelle proprie osservazioni la richiedente sostiene che la registrazione di marchio anteriore sia nulla, in quanto descrittiva per prodotti quali i saponi ma anche per altri prodotti, dato che la dicitura "SAPONE DEL MUGELLO" descriverebbe per l'appunto i prodotti coperti dal marchio e la loro origine, in considerazione del fatto che il Mugello è una regione storica e geografica della Toscana settentrionale, situata poco a nord del capoluogo di regione Firenze.

La Divisione d'Opposizione rileva come quanto rivendicato dalla richiedente sia in contrasto con la giurisprudenza in merito. Si vede tenere conto del fatto che l'Ufficio applica la pratica chiarita nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, FI-LIVE, EU:C:2012:314, vale a dire che nei procedimenti di opposizione alla registrazione di una domanda di MUE la validità dei marchi anteriori non può essere messa in discussione. Di conseguenza, gli elementi corrispondenti al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione dei marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo.

Nel presente caso ciò vale per entrambi i marchi, i per le ragioni già esposte dalla richiedente, trattandosi di termini che nella lingua italiana descrivono i prodotti e in una certa qual misura la loro origine, è il caso di "SAPONE DEL MUGELLO", o soltanto la loro origine, ossia "MUGELLO". È poi vero che il termine "SAPONE", direttamente descrittivo per prodotti quali per l'appunto i saponi, presenta un maggior grado di distintività per quanto riguarda altri prodotti. Tuttavia, anche per altri prodotti per i quali, tale elemento non è direttamente descrittivo, esso presenta ad ogni modo una distintività limitata, data la connessione evidente con prodotti che hanno comunque a che vedere con l'igiene e la pulizia, trattandosi di elementi che in quanto tali non sono in grado svolgere la funzione di indicatori dell'origine commerciale.

Alla luce di tutto quanto sopra, e anche tenendo in considerazione la limitata distintività degli elementi che compongono i segni in disputa, dato che il segno impugnato risulta essere uno dei tre elementi del marchio anteriore, e in ragione della nulla o scarsa distintività degli elementi aggiuntivi del marchio anteriore, ossia "SAPONE DEL", è possibile concludere che i segni siano **visivamente, foneticamente e concettualmente** molto simili.

Poiché 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*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato assai modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti del marchio contestato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti dell'opponente. I prodotti rilevanti sono diretti al grande pubblico ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di attenzione atteso varia da medio a relativamente alto.

Da tutti i punti di vista (visivo, fonetico e concettuale) i segni sono molto simili in ragione del fatto che il segno impugnato "MUGELLO" risulta essere interamente incluso nel marchio anteriore "SAPONE DEL MUGELLO".

Come esplicitato in precedenza nella presente decisione, seguendo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Divisione d'Opposizione attribuisce al marchio anteriore quanto meno un minimo grado di carattere distintivo.

La conclusione che un marchio ha un grado di carattere distintivo debole o persino debolissimo (minimo) può incidere in modo diverso sul rischio di confusione.

La Corte di giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno

dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Come visto poc'anzi, i segni sono molto simili. Gli unici elementi in grado di differenziarli, ovvero i due elementi verbali "SAPONE DEL", non possiedono, nella migliore delle ipotesi, se non una debole distintività.

Si deve tenere 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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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.

Poiché i prodotti sono identici o simili in considerazione dell'elevata somiglianza tra i segni, che comporta un'impressione complessiva dei marchi molto simile, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio nazionale italiano n. 1 315 127 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

La richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti una decisione nazionale, nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Milano nella causa con numero di ruolo RG/44637-2017 del 05/12/2017. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, il precedente invocato dalla richiedente non è rilevante ai fini del presente procedimento. La valutazione effettuata dal Tribunale di Milano circa l'elemento "MUGELLO" è condivisibile, in virtù del fatto che, peraltro, coincide con quanto esplicitato nella presente decisione, ossia che si tratti di un'evocazione di una zona geografica ben precisa, avente quindi

natura descrittiva in quanto tale, nonostante l'assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Lo stesso tuttavia non può dirsi della conclusione rispetto alla confondibilità dei segni, trattandosi nel caso citato dalla richiedente di una comparazione che riguarda un segno con caratteristiche diverse, ossia "OFFICINA DEL MUGELLO", il quale evidentemente presenta elementi che nel segno "MUGELLO" non sono presenti, e che ne alterano la distintività. Il Tribunale di Milano sottolinea poi che i segni "SAPONE DEL MUGELLO" e "OFFICINA DEL MUGELLO" possano convivere, dato che presentano elementi aggiuntivi che, si ripete, non sono presenti nel marchio impugnato nel presente caso. Quest'ultimo argomento sollevato dalla richiedente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), 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.



Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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.