

Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.



Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: *Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari* e in Classe 30: *Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti*.

L'elemento ICE che tradotto dall'inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

L'opposizione è respinta: capiamo il perchè.

E' vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un'impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

***** (RI), Italia (opponente)

c o n t r o

*****Bologna, Italia (richiedente).

Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 16/05/2023, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 14 511 034 'VeganICE' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Ai sensi dell'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: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.

Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.

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, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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 assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore:

VeganICE

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).

Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o "maiuscole irregolari"), questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l'utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell'elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell'uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d'Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

L'elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un'unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

L'elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a "una persona che si astiene dall'utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo", che "si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo" e/o a qualcosa che viene "prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali".

La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

L'elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all'origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

L'elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

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

Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell'impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l'affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l'attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un

elemento VEGAN che non è distintivo.

Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L'elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronuncia inglese come ais mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronuncia della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

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 modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo

contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, FI-Live, EU:C:2012:314, § 47).

Al contrario, l'ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione.

Pertanto, sebbene un'impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull'aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

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.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

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

@applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione