

# SIME contro SIME – Divisione d'Opposizione 09.08.2016

## SIME            contro            SIME            –            Divisione d'Opposizione 09.08.2016

marchio SIME **contro** marchio SIME

I prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il solo fatto che figurino nella stessa classe o in classi distinte. La Divisione d'opposizione ha affermato che i prodotti – stiamo parlando di prodotti appartenenti al settore irrigazione da un lato e prodotti che appartengono al settore termoidraulico dall'altro – pur appartenendo alla stessa classe e pur avendo nella fattispecie concreta in comune l'utilizzo dell'acqua e dei tubi, siano considerabili simili limitatamente a tali circostanze in quanto un prodotto ha la funzione termoregolatrice e l'altro serve ad apportare nutrimento a colture agricole di vario tipo. Infatti il proposito dei prodotti è differente per cui non sono in competizione tra di loro e sebbene il pubblico interessato possa essere lo stesso, tale circostanza non è un elemento di per sé sufficiente a riconoscere una similitudine tra i prodotti.

### TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 153 909

Sime S.P.A.

c o n t r o

SIME – Idromeccanica S.R.L.

Il 09/08/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente  
DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 153 909 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

### MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 11 298 213 . L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 062 132 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE, e l'articolo 8,

paragrafo 4, 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.

a) I prodotti

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

Classe 11: Radiatori e caldaie in ghisa per impianti di riscaldamento a gas, gasolio e carbone; impianti di riscaldamento, caldaie per impianti di riscaldamento; bruciatori per impianti di vapore; impianti ed apparecchi per la refrigerazione ed il condizionamento; impianti di essiccamento e di ventilazione; depuratori non automatici per impianti di riscaldamento; impianti di riscaldamento ad acqua calda; umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale; apparecchi di riscaldamento a combustione solido, liquido, gassoso; radiatori per riscaldamento centrale; apparecchi riscaldatori d'acqua; riscaldatori d'acqua; caldaie di bollitori; alimentori di caldaie di riscaldamento; canne fumarie di caldaie di riscaldamento; tubi di caldaie di riscaldamento.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Irrigatori per impianti di irrigazione e ricambi.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 28, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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.

Se così, l'affermazione dell'opponente secondo cui i prodotti inclusi nella medesima classe sono per lo meno simili deve essere rigettata. Se così non fosse, si arriverebbe a comparazioni assurde come, ad esempio, una somiglianza fra estintori e software solo perché entrambi i prodotti sono inclusi nella classe 9.

I prodotti dell'opponente appartengono al settore della termoidraulica che è il settore che si occupa degli impianti termici ed idraulici di un edificio nel loro complesso. In altre parole si tratta sostanzialmente di apparecchi

di regolazione termica (aria condizionata, radiatori e delle loro parti come i bruciatori, caldaie alimentate in differenti maniere, etc.).

I prodotti impugnati appartengono al settore dell'irrigazione che è il settore che si occupa di provvedere all'approvvigionamento di acqua per colture agricole o domestiche ad esempio giardini o anche solo terrazze e balconi in cui sono presenti piante.

Sebbene non si possa negare che entrambi i settori abbiano in comune l'utilizzo dell'acqua e di tubi, le similitudini fra i due settori sono limitate a tali circostanze.

Si rileva, infatti, che:

- il proposito dei prodotti è differente. I primi hanno una funzione termoregolatrice, mentre i secondi servono ad apportare nutrimento a colture di vario tipo;
- i canali di distribuzione sono differenti, gli installatori sono differenti ed hanno bisogno di know-how differenti;
- le aziende che realizzano i prodotti sono differenti e sfruttano know-how differenti;
- i prodotti non sono in competizione fra loro poiché soddisfano diversi bisogni, né complementari in quanto non esiste tra loro alcuna correlazione di impiego;
- sebbene il pubblico interessato possa essere lo stesso, poiché ad esempio il proprietario di un edificio può avere bisogno di entrambi i prodotti, tale circostanza non è sufficiente a trovare un elemento di somiglianza. La possibile identità del consumatore finale non è un elemento di per sé sufficiente a riconoscere una similitudine fra prodotti e/o servizi in comparazione.

b) Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L'opposizione deve quindi essere respinta. Per la stessa ragione l'opposizione deve altresì essere respinta nella misura in cui è basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE

Poiché i prodotti sono dissimili non è necessario analizzare la prova d'uso presentata dall'opponente del segno anteriore. Allo stesso modo è irrilevante la rivendicazione di capacità distintiva accresciuta tramite l'uso dell'opponente poiché ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) la somiglianza dei prodotti/servizi è uno dei due requisiti cumulativi del rischio di confusione.

L'esame dell'opposizione continuerà sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4 RMUE.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE –  
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all'opposizione del

titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

(a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell'Unione europea;

(b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

- il segno anteriore dev'essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;
- conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l'opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l'opposizione, compreso il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo;
- le condizioni alle quali l'uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.

In concreto l'opponente invoca la denominazione sociale FONDERIE SIME (S.p.A.) che in base alla visura camerale presentata è stata fondata nel 1980.

Le prove presentate dall'opponente, provando che detta denominazione sociale esiste, non soddisfino il requisito minimo di "portata non puramente locale" come previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Il contrassegno in questione ha una portata che non è puramente locale sul territorio rilevante qualora il suo impatto non sia circoscritto a una parte limitata del suddetto territorio, come in via generale è nel caso di una città o di una provincia

(24/03/2009, T 318/06 – T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41).

Il requisito di un utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale può essere dimostrato in base all'esistenza di una rete di succursali economicamente attive su tutto il territorio interessato, ma anche in modo più semplice, per esempio producendo fatture rilasciate al di fuori della regione in cui si trova la sede, articoli di stampa che mettano in evidenza il grado di notorietà del contrassegno fatto valere tra il pubblico o dimostrando che si fa riferimento all'esercizio commerciale nelle guide di viaggio (24/03/2009, T 318/06 – T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43). Il segno deve essere utilizzato in una parte rilevante del territorio di protezione (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).

Nel caso in questione, i documenti presentati, ovvero "la visura camerale della Società "FONDERIE SIME S.p.A.", non forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sulla durata e

sulla frequenza dell'uso.

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 adottati 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.

Il 22/03/2013 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto, a seguito di un'estensione, il 03/06/2015. Le sole prove presentate dall'opponente in grado di completare l'unica prova prodotta sono le prove d'uso che l'Ufficio ha ricevuto in data 04/12/2015, cioè dopo la scadenza del suddetto limite di tempo (03/06/2015)

Ai sensi della regola 19, paragrafo 4, REMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l'opponente non ha potuto dimostrare l'utilizzo nella normale prassi commerciale del segno sul quale si fonda l'opposizione.

Poiché uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata. Ad abundantiam si rileva che ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti; tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera d), REMUE, se l'opposizione si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l'opponente deve fornire, la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Pertanto, spetta all'opponente presentare tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, anche attraverso l'individuazione della legge applicabile e fornendo tutte le informazioni necessarie per la sua corretta applicazione. Ai sensi della Giurisprudenza, spetta all'opponente "...l'onere di presentare all'EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, ... ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa" (05/07/2011, C 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Gli elementi di prova da presentare devono consentire alla Divisione d'opposizione di stabilire con certezza che uno specifico diritto è previsto

dalla legge in questione nonché quali siano le condizioni per l'acquisizione di tale diritto. Gli elementi di prova devono altresì chiarire se il titolare del diritto ha la facoltà di vietare l'uso di un marchio posteriore nonché quali siano le condizioni in base alle quali il diritto può prevalere ed essere applicato nei confronti di un marchio posteriore.

Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'opponente è tenuto a citare le disposizioni della legislazione applicabile relative ai presupposti che disciplinano l'acquisizione di diritti nonché le disposizioni relative alla portata della protezione del diritto. L'opponente è tenuto a fornire un riferimento alla disposizione giuridica pertinente (numero dell'articolo, unitamente al numero e al titolo della norma) e il contenuto (testo) della disposizione giuridica, riportandolo nella documentazione presentata o mettendolo in evidenza in una pubblicazione allegata alla presentazione (ad esempio estratti da una gazzetta ufficiale, contributi giuridici o sentenze giudiziali). Poiché l'onere di provare il contenuto della normativa applicabile ricade sull'opponente, egli è tenuto a presentarne il testo in lingua originale. Qualora non si trattasse della lingua del procedimento, dovrà inoltre produrre una traduzione completa delle disposizioni giuridiche richiamate, in conformità alle norme standard di prova.

L'opponente è altresì tenuto a fornire elementi probatori adeguati comprovanti il rispetto delle condizioni di acquisizione e la portata della tutela del diritto invocato, nonché elementi probatori comprovanti l'effettivo soddisfacimento dei presupposti della protezione rispetto al marchio contestato. In particolare, ha l'obbligo di addurre argomentazioni convincenti a sostegno della tesi che la legislazione applicabile impedirebbe efficacemente l'uso del marchio contestato.

Qualora l'opponente invochi la Giurisprudenza nazionale per dimostrare la fondatezza delle proprie domande, questi deve altresì fornire all'Ufficio la relativa Giurisprudenza pertinente in modo sufficientemente dettagliato e non solo con generici riferimenti a pubblicazioni nella letteratura giuridica. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito informazione sulla protezione giuridica accordata al tipo di segno commerciale invocato dall'opponente, vale a dire la denominazione sociale FONDERIE SIME S.P.A.. L'opponente non ha fornito alcuna informazione sul possibile contenuto dei diritti invocati o sulle condizioni che l'opponente stesso deve rispettare per potere vietare l'uso del marchio contestato ai sensi delle legislazioni in ciascuno degli Stati membri citati dall'opponente.

L'opposizione è quindi infondata anche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE e deve essere rigettata nella sua interezza

#### 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

Karin KUHL Michele M.  
BENEDETTI – ALOISI  
Andrea VALISA

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).