

S.M.R.E Engineering – SME Group – Divisione d'Opposizione 24.06.2017



vs



S.M.R.E Engineering – SME Group – Divisione d'Opposizione 24.06.2017

S.M.R.E Engineering **contro** SME Group

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

Classe 7: Macchine e macchine utensili; motori.

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici; di misura; di segnalazione; di controllo.

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; aerei o nautici.

Il marchio anteriore è S.M.R.E Engineering e il marchio impugnato è S.M.E Group. Entrambi marchi figurativi.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore come aventi significati dissimili. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili, per quanto si debba tenere presente che questa dissomiglianza è limitata a elementi che sono, almeno per una parte del pubblico, deboli.

Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME") nel marchio anteriore ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio impugnato, è quindi logico supporre che questi elementi saranno intesi in forma assai differente: mentre da un lato, il termine "SME" sarà inteso come un termine a sé stante, composto da tre lettere, la presenza dei punti a separare le lettere "S.M.R.E." rende questo elemento del marchio anteriore un chiaro esempio di acronimo. La presenza della lettera aggiuntiva "R" gioca poi un ruolo di primo piano, in special modo in considerazione del fatto che essa non presenta alcuna somiglianza né visiva né fonetica con le restanti lettere.

Le differenze tra i marchi per quanto riguarda questi elementi sono pertanto da considerarsi decisive, anche nel caso, valido per almeno una parte del pubblico rilevante e delineato poc'anzi, della secondarietà dei restanti elementi.

Alla luce di quanto sopra e considerato globalmente 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 2 416 629

S.M.R.E. S.p.A., Piazza Antonio Meucci, 1, 06019 Umbertide (PG), Italia (opponente), rappresentata da **Brema S.r.l.**, Casella Postale 155 Via XX Settembre, 72, 47900 Rimini, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

S.M.E. S.p.a., Via della Tecnica 40, 36071 Arzignano (VI), Italia (richiedente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.**, Via del Commercio 56, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale).

Il 14/06/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 416 629 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. 12 890 182, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle classi 7, 9 e 12. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 119 142. 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. I prodotti

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

Classe 7: *Macchine e macchine utensili; motori.*

Classe 9: *Apparecchi e strumenti scientifici; di misura; di segnalazione; di controllo.*

Classe 12: *Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; aerei o nautici.*

In conseguenza di una limitazione operata dalla richiedente in data

16/04/2015 nonché del parziale rigetto seguito alla decisione del 03/12/2015 nell'opposizione B 2 419 383, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); comandi idraulici per macchine e motori; comandi pneumatici per macchine e motori; dispositivi di comando di macchine o di motori; generatori di elettricità; motori elettrici diversi da quelli per veicoli terrestri; regolatori di velocità di macchine e di motori; tutti i suddetti articoli non per o in materia di pale gommate e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno e componenti e parti di pale gommate, costipatori, bulldozer, motolivellatrici, compattatori di rifiuti e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno.*

Classe 12: *Veicoli; motori elettrici per veicoli terrestri; motori per cicli; tutti i suddetti articoli non per o in materia di pale gommate e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno e componenti e parti di pale gommate, costipatori, bulldozer, motolivellatrici, compattatori di rifiuti e veicoli, attrezzature e macchine per movimento terra, condizionamento del terreno o profilatura del terreno.*

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 sarà 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 identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

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).

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine "SME" riprodotto usando lettere maiuscole nere leggermente inclinate verso destra. Al di sotto della lettera "E" si trova la parola "GROUP", raffigurata tramite lettere maiuscole nere di dimensioni sensibilmente inferiori. Al di sopra e al di sotto di questi elementi verbali sono presenti due elementi figurativi che consistono in mezzelune di colore nero poste in modo da formare un cerchio incompleto. Mentre il termine "SME" non presenta alcun significato per i consumatori di lingua italiana, non si può escludere che il termine in lingua inglese "GROUP" possa essere inteso come equivalente del termine italiano "gruppo", in particolare a causa della somiglianza di questi due termini, nel senso di insieme di più imprese.

Il marchio anteriore è anch'esso un marchio figurativo. Esso è formato dalle lettere "SMRE", ciascuna delle quali è seguita da un punto. I caratteri utilizzati sono neri e di fantasia. Sul lato destro del marchio è presente un elemento figurativo composto da una sorta di anello inclinato alla destra sul quale è posto un punto nero. Nell'angolo in alto a destra del marchio la parola "Engineering" è raffigurata in caratteri di fantasia di colore nero, dei quali il primo è maiuscolo e i restanti minuscoli. L'acronimo "S.M.R.E." non sarà associato ad alcun significato dai consumatori di lingua italiana. Tuttavia, non si può escludere che il termine "Engineering" possa essere inteso, in particolare dal pubblico avente competenze di tipo professionale, come l'equivalente del termine italiano "ingegneria" e quindi nel senso di applicazione delle tecniche e dei procedimenti tipici dell'ingegneria allo studio e alla soluzione di problemi relativi a discipline varie.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

L'elemento "SME" nel segno impugnato è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

L'elemento "GROUP" del segno impugnato sarà associato all'idea di "gruppo, insieme di imprese". Questo elemento è debole per i prodotti nelle Classi 7 e 12, considerando che verrà inteso come un semplice indicatore del fatto che questi ultimi hanno origine, come comunemente accade, in un gruppo di imprese.

L'elemento "Engineering" del marchio anteriore sarà associato al concetto di "ingegneria" da almeno una parte del pubblico rilevante. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono tutti prodotti che possono essere oggetto di attività di ingegneria, questo elemento è debole per tutti i prodotti.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "S" e "M" del termine "SME" del marchio impugnato e dell'acronimo "S.M.R.E" del marchio anteriore. È vero che questi elementi presentano pure una coincidenza per quanto riguarda il loro ultimo elemento, ovvero la lettera "E". Tuttavia, dal punto di vista grafico si tratta di una lettera maiuscola nel caso del marchio impugnato e di una lettera "e" minuscola nel marchio anteriore. I marchi differiscono nella terza lettera "R" di "S.M.R.E" del marchio anteriore nonché negli elementi verbali e figurativi aggiuntivi di entrambi i marchi.

Si tenga pure presente che 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)

Inoltre, un certo peso riveste il fatto che 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. Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME" del marchio impugnato) ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle prime due lettere "S" ed "M" di "SME" del marchio impugnato e "S.M.R.E." del marchio anteriore, presenti in modo identico in entrambi i segni. Sussiste una coincidenza anche nel suono della terza lettera "E" del marchio impugnato e nella quarta lettera "E" del marchio anteriore, seppur considerando che si trovano in posizioni diverse.

La pronuncia differisce nel suono della lettera "R" di "S.M.R.E." del marchio anteriore e nei termini aggiuntivi "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore, per quanto considerando che questi ultimi due elementi sono deboli e anche di minore impatto nel caso del termine "GROUP".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il pubblico nel territorio di riferimento percepirà i termini "GROUP" del marchio impugnato e "Engineering" del marchio anteriore come aventi significati dissimili. Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i segni non sono concettualmente simili, per quanto si debba tenere presente che questa dissomiglianza è limitata a elementi che sono, almeno per una parte del pubblico, deboli.

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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano delle somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico. Esse in particolare si riscontrano negli elementi che svolgono un ruolo di maggiore importanza in entrambi i marchi, ovvero il termine "SME" del marchio impugnato e le lettere che formano l'acronimo "S.M.R.E." del marchio anteriore.

Per quanto riguarda gli elementi addizionali dei marchi, come visto sopra, essi sono deboli per almeno una parte del pubblico rilevante. I termini "GROUP" e "Engineering" verranno infatti associati ai termini loro equivalenti in lingua italiana e pertanto svolgeranno un ruolo secondario rispetto ai termini "SME" e "S.M.R.E.", in relazione a qualsivoglia prodotto nelle Classi 7 e 12.

È poi vero che entrambi i marchi in disputa presentano elementi figurativi aggiuntivi, Tuttavia, essi non paiono in grado, anche per loro stessa natura, di avere un impatto maggiore degli elementi verbali.

Prendendo le mosse dallo scenario ora tratteggiato (debolezza degli elementi verbali aggiuntivi, secondarietà di alcuni di essi, minor impatto degli

elementi figurativi), si giunge quindi alla conclusione che, per almeno una parte del pubblico rilevante, il riferimento ai marchi verrà principalmente operato attraverso gli elementi "SME" del marchio anteriore e "S.M.R.E.", i quali presentano alcune somiglianze.

Ciononostante, altri fattori svolgono un preciso ruolo nel confronto tra questi elementi. Innanzitutto, essi sono entrambi di scarsa lunghezza.

È evidente che le differenze tra di essi potranno indubbiamente produrre un'impressione complessiva diversa. Se infatti da un lato l'elemento "SME" verrà inteso come un singolo termine, l'elemento "S.M.R.E." sarà chiaramente come percepito come un acronimo di quattro lettere, facente riferimento necessariamente a quattro termini non esplicitati.

Nel presente caso, gli elementi "SME" e "S.M.R.E." sono elemento dominante e maggiormente distintivo ("SME") nel marchio anteriore ed elemento maggiormente distintivo ("S.M.R.E.") nel marchio impugnato.

Come poc'anzi sottolineato, è quindi logico supporre che questi elementi saranno intesi in forma assai differente: mentre da un lato, il termine "SME" sarà inteso come un termine a sé stante, composto da tre lettere, la presenza dei punti a separare le lettere "S.M.R.E." rende questo elemento del marchio anteriore un chiaro esempio di acronimo. La presenza della lettera aggiuntiva "R" gioca poi un ruolo di primo piano, in special modo in considerazione del fatto che essa non presenta alcuna somiglianza né visiva né fonetica con le restanti lettere.

Le differenze tra i marchi per quanto riguarda questi elementi sono pertanto da considerarsi decisive, anche nel caso, valido per almeno una parte del pubblico rilevante e delineato poc'anzi, della secondarietà dei restanti elementi.

Alla luce di quanto sopra e considerato globalmente quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Poiché l'opposizione è priva di fondamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell'uso presentata

dall'opponente.

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

Angela
DI BLASIO

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).