

SYN-STAR contro Senstar – Quarta Commissione 15 marzo 2022

SYN-STAR

vs SENSTAR

Il settore è quello dei prodotti chimici.

In entrambi i marchi è presente il termine “Star”, termine considerabile elogiativo. L’elemento “SYN” è un prefisso inglese che significa “con o insieme” .

Il pubblico di riferimento presumibilmente sarà un professionista del settore chimico e il professionista assocerà l’elemento “Sen” all’aggettivo inglese “delicato” e al contempo associa “SYN” all’aggettivo “sintetica”.

Il marchio contestato “senstar” sarà associato alla sua funzione, per cui “ad essere sensibile” e il marchio anteriore “syn star” sarà associato verrà associato alla sua caratteristica cioè “ sintetica”

Perciò non sussiste rischio di confusione del pubblico di riferimento.

DECISIONE

della Quarta Commissione di ricorso
del 15 marzo 2022

Nel procedimento R 1597/2021-4

Evonik Operations GmbH

Rellinghauser Str. 1-11

45128 Essen

Germania Richiedente/ricorrente

rappresentata da Evonik Trademark Association, Rodenbacher Chaussee 4, 63457
Hanau, Germania

contro

Guanti IP Asset B.V.

Het Overloon 1

6411 te Heerpolvere

Paesi Bassi Opponente/Convenuta

rappresentata da JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Hohenstaufenring 62, 50674 grafia, Germania

Ricorso relativo al procedimento di opposizione n. B 3 063 722 (domanda di
marchio

dell’Unione europea n. 17 896 670)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da N. Korjus (Presidente), A. Kralik (Relatore) e L. Marijnissen
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

2

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 8 maggio 2018, Evonik Operations GmbH, già denominata Evonik Degussa GmbH (in prosieguo "la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio denominativo

Senstar

per il seguente elenco di prodotti:

Classe 1 – Prodotti chimici per uso industriale; Polimeri chimici, in particolare pellicole che formano polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; Prodotti chimici, in particolare in forma polimerica; Formulazioni chimiche; Addensanti chimici, in particolare addensanti a base di polimeri sintetici; Agenti chimici, in particolare agenti sensoriali e agenti per la fornitura di ingredienti; Additivi chimici; Ausiliari chimici; Prodotti chimici destinati all'uso come ingredienti, in particolare ingredienti chimici attivi; Precitati prodotti per l'igiene personale, l'industria cosmetica e farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e farmaceutici.

2 La domanda veniva pubblicata il 7 giugno 2018.

3 In data 7 settembre 2018, MC IP Asset B.V. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i prodotti di cui sopra.

4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, letterab), RMUE.

5 L'opposizione si fondava sulla registrazione del MUE n. 14 810 147 per il marchio denominativo

SYN-STAR

depositato il 18 novembre 2015 e registrato il 16 marzo 2016 per i seguenti prodotti:

Classe 1 – Prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e per la cura della pelle; prodotti chimici e biochimici per cosmetici, prodotti per la cura della pelle e

prodotti per la protezione solare per l'assorbimento di raggi ultravioletti;

Classe 3 – Cosmetici, anche per la cura della pelle e della bellezza;

cosmetici e prodotti per la

cura della pelle per la prevenzione delle ustioni solari; preparati abbronzanti e locandina; preparati

e sostanze per il condizionamento, la cura e l'aspetto della pelle, del corpo

e del viso.

6 Con decisione del 16 luglio 2021 ("la decisione impugnata"), la Divisione di Opposizione rifiutava il marchio richiesto per tutti i prodotti in contestazione in quanto sussisteva un rischio di confusione. Al richiedente è stato ordinato di sopportare le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di opposizione. La

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

3

Divisione di Opposizione ha, in particolare, motivato la propria decisione nei seguenti termini:

- I prodotti contestati della classe 1 sono contenuti nella categoria più ampia o si sovrappongono con i prodotti del marchio anteriore. Pertanto, i prodotti in conflitto sono identici.
- I prodotti sono prodotti specialistici destinati a clienti commerciali con conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza e per la cura della pelle, il cui grado di attenzione può variare da medio a elevato.
- Visivamente, i segni hanno una lunghezza simile e hanno in comune sei lettere, poste nello stesso ordine (S, N, S, T, A e R). Inoltre, entrambi i marchi condividono la stessa terminazione [STAR] e iniziano con la lettera "S". Le differenze si riscontrano nelle loro seconde lettere e nel trattino del marchio anteriore. Nel complesso, essi sono visivamente simili a un grado medio.
- Sotto il profilo fonetico, i segni presentano sette fonemi, sei dei quali sono posti nello stesso ordine con un ritmo e intonazione identici. La pronuncia differisce nelle vocali, vale a dire nei suoni di "Y" del marchio anteriore e "E" del segno contestato che per una parte del pubblico sono molto simili. La lieve diversa pronuncia di "SYN" e "SEN" non è molto percepibile per una parte del pubblico e, di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
- Sotto il profilo concettuale, il termine "Star" sarà compreso da gran parte del pubblico di riferimento a un termine elogiativo. L'elemento "SYN" è un prefisso inglese che significa "con o insieme" e il marchio contestato è privo di significato e sarà visto come una parola di fantasia. Il termine "STAR", comune ai due marchi, sarà associato al suo significato e, in tale misura, i segni sono concettualmente simili.
- Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
- I segni presentano un grado medio di somiglianza visiva e sono altamente simili dal punto di vista fonetico. Sotto il profilo concettuale, esiste una

somiglianza per il pubblico che percepisce il significato del termine "Star". Poiché i prodotti in questione sono stati ritenuti identici, le differenze nei

segni non sono sufficienti ad escludere il rischio che parti del pubblico di riferimento creino che i prodotti recanti il marchio richiesto provengano dall'impresa che appartiene al titolare del marchio anteriore o da un'impresa economicamente collegata.

– Ne consegue che sussiste un rischio di confusione e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

7 Il 16 settembre 2021 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. La memoria

contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 10 novembre 2021.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

4

8 Nella sua risposta ricevuta il 22 dicembre 2021, l'opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come segue:

segue:

– Sifa riferimento ai precedenti argomenti presentati in prima istanza e si ripetono le stesse argomentazioni a sostegno del ricorso.

– In particolare, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da "professionisti del settore chimico", dotati di un elevato grado di attenzione e

di avvisi/analisi di prodotti differenti e di marchi differenti. Questi professionisti comprenderanno che il suffisso "star" è esclusivamente descrittivo e, pertanto, i prefissi "Sen" e "SYN" sono gli elementi che sono senza dubbio gli elementi distintivi e dominanti in entrambi i marchi.

– È pacifico che un professionista del settore chimico assocerà l'elemento "Sen" all'aggettivo inglese "delicato" e al contempo associa "SYN" all'aggettivo "sintetica". Pertanto, gli elementi dominanti di entrambi i segni

sono concettualmente diversi: il marchio contestato è associato alla sua funzione, vale a dire "ad essere sensibile" e al marchio anteriore associato al

suo carattere/natura, vale a dire "da sintetica". Di conseguenza, le differenze

fonetiche, visive e concettuali sono chiarissime che il pubblico di riferimento,

ossia i professionisti del settore chimico, non presume che i prodotti in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

– Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento e la decisione della Divisione di Opposizione n. B 3 063 722 deve essere annullata.

10 Gli argomenti presentati in risposta possono essere sintetizzati come

segue:

- Sussiste un rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio anteriore.
- Anche se il pubblico di riferimento può essere costituito da clienti commerciali dotati di conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di prodotti cosmetici e di bellezza e per la cura della pelle, essi non prestano necessariamente un livello di attenzione elevato ai marchi in relazione ai prodotti in questione in generale. Il livello di attenzione può essere solo medio e può variare.
- I prodotti contestati nella Classe 1 si sovrappongono o sono inclusi nella più ampia categoria dei prodotti dei marchi anteriori. Pertanto i due termini sono identici.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

5

- Anche i segni sono molto simili. Visivamente, essi hanno una lunghezza simile e coincidono in sei su sette lettere poste nello stesso ordine. Il trattino nel marchio contestato è di lieve entità ed è probabile che passerà inosservato. Visivamente simili a un grado elevato.
- Sotto il profilo fonetico, essi sono altresì altamente simili soprattutto a causa delle lettere coincidenti "S * NSTAR" e della struttura dei segni (entrambi composti da due sillabe), che conferiscono a questi due segni un ritmo e una pronuncia simili. La pronuncia leggermente diversa di "SYN" e "SEN" è difficilmente percepibile.
- Sotto il profilo concettuale, i segni non hanno alcun significato per il pubblico di riferimento. Tuttavia "Senstar" sarà compreso per "SYN-STAR", pertanto la presunta differenza concettuale rimarrà inosservata. Pertanto, si ritiene che i segni siano almeno concettualmente simili in media misura.
- La differenza tra i marchi è talmente insignificante che le somiglianze superano queste lievi differenze. I segni sono molto simili e i prodotti in conflitto sono identici.
- Anche ipotizzando che il pubblico di riferimento prestasse maggiore attenzione, sussiste un rischio di confusione perché anche i clienti che prestano un grado di attenzione elevato devono fare affidamento sul ricordo imperfetto dei marchi. Di conseguenza, sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
- Il ricorso deve essere respinto e la domanda di MUE n. 17 896 670 deve essere respinta in toto.

Motivazione

Il riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del

regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE.

Ed è ricevibile.

Ambito del ricorso

13 La richiedente che ha depositato il ricorso ha impugnato integralmente la decisione impugnata. Di conseguenza, la Commissione valuterà se la decisione impugnata ha accolto l'opposizione nella sua interezza sulla base dei motivi di cui

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

6

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

14 Aisensì dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito all'opposizione

del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti per i quali i due marchi sono stati richiesti,

sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio

anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione

con il marchio anteriore.

15 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione, aisensì di

tale articolo, la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in

questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

16 Ai finidell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un rischio

di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi

designano. Tali condizioni sono cumulative (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Inoltre, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (14/12/2006, T-81/03, & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).

Comparazione dei prodotti

17 Pervalutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener

conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i

servizi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Ulteriori fattori includono la destinazione dei prodotti e servizi, indipendentemente dal fatto che possano essere fabbricati, venduti o forniti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i loro punti vendita.

18 La Divisione di Opposizione ha correttamente ritenuto che le "sostanze chimiche

per l'industria e gli additivi chimici destinati alla cura personale, all'industria

cosmetica e farmaceutica/alla fabbricazione di prodotti per la cura personale,

cosmetici e farmaceutici", rientranti nella classe 1, fossero identici ai precedenti

"prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e

per la cura della pelle" nella stessa classe, dal momento che i primi includono, in

quanto categoria più ampia, i prodotti coperti dal marchio anteriore (14/02/2019,

T-63/18, TabRO Grande Meat in Style (fig.)/TORE, § 27, EU:T:2019:89, § 29.

19 Inoltre, i "polimeri chimici contestati, in particolare pellicole che formano

polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; prodotti chimici, in particolare in

forma polimerica; formulazioni chimiche; addensanti chimici, in particolare

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

7

addensanti a base di polimeri sintetici; agenti chimici, in particolare agenti

sensoriali e agenti per la fornitura di ingredienti; ausiliari chimici; prodotti

chimici destinati all'uso come ingredienti, in particolare ingredienti chimici attivi;

i prodotti citati in precedenza per l'igiene personale, l'industria cosmetica e

farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e

farmaceutici" si sovrappongono con "prodotti chimici per uso industriale per la

fabbricazione di prodotti di bellezza e per la cura della pelle"

dell'opponente.

Pertanto i due termini sono identici.

20 Queste considerazioni non possono essere alterate dall'argomento della richiedente secondo cui i prodotti contestati non sono identici o simili anche ai

prodotti anteriori della classe 3. Per concludere che l'identità o somiglianza tra i prodotti in contestazione e i prodotti anteriori non è necessario ritenere che tutti i prodotti anteriori siano identici o simili ai prodotti in contestazione.

21 Pubblicodi riferimento
La percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (13/02/2007, T256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).

22 Il pubblico di riferimento è composto da utenti che possono utilizzare sia i prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore sia i prodotti e servizi coperti dal marchio richiesto (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).

23 Al riguardo, occorre tener conto del fatto che un pubblico ristretto e specializzato può disporre di una conoscenza specifica dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e/o mostrare, al riguardo, un livello di attenzione più elevato rispetto al grande pubblico (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

24 Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono prodotti specialistici destinati a clienti commerciali dotati di conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza e per la cura della pelle. Il loro grado di attenzione sarà superiore alla media.

25 Si ricorda che quando, come nel caso di specie, la protezione del marchio anteriore si estende all'insieme dell'Unione, occorre prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti o dei servizi di cui trattasi all'interno di tale territorio. Tuttavia, occorre ricordare che, per rifiutare la registrazione di un marchio dell'Unione europea, è sufficiente che un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE esista in una parte dell'Unione (14/12/2006, T-81/03,

T-82/03 &

T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76).

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

8

Comparazione dei segni

26 La valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata, per quanto

attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto,

sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei segni da

parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un

ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. Il consumatore medio

percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei

suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C591/12 P, Bimbo DEPN, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, ETICI W/BGW, EU:C:2015:714, § 35).

27 Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste

tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale

(23/10/2002, T6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN,

EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).

28 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in

considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi

in questione considerati ciascuno nel suo complesso. Benché l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle

sue componenti, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, ETICI W/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).

29 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:

30 Entrambi i marchi sono denominativi. Il marchio anteriore ha sette lettere maiuscole e un trattino mentre il marchio posteriore ha sette lettere minuscole.

Tuttavia, occorre ricordare che, nel caso dei marchi denominativi, è la parola in

quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, contrariamente

SYN-STAR Senstar

Marchio anteriore Segno contestato

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

9

a quanto allegato dalla richiedente, è irrilevante se i segni si trovano in lettere

maiuscole o minuscole(21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD /WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 44, 46).

31 Anchesi il pubblico percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non

effettua un esame dei suoi singoli elementi, resta il fatto che, percependo un

segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per loro natura, suggeriscono

un significato compiuto o che assomigliano a parole loro note (03/12/2015, T105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 72, 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Nel caso di specie, il trattino del marchio anteriore separa

visivamente il segno anteriore da due elementi verbali "SYN" e "STAR", ma nessuno di essi è più dominante (visivamente rilevante) rispetto all'altro.

Almeno

una parte del pubblico di riferimento considererà il segno contestato nel suo complesso e non lo separerà negli elementi "Sen" e "star".

32 L'elemento "STAR", in entrambi i marchi, fa parte del vocabolario inglese basilico

e generalmente conosciuto da gran parte del pubblico dell'Unione europea, compreso il pubblico nei territori non anglofoni (10/09/2014, T-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186, § 52).

Pertanto, il termine inglese "star" è generalmente inteso come un termine elogiativo che enfatizza la qualità dei prodotti (07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A -STARS, EU:T:2015:474, § 48). Tenendo presente che i prodotti sono "prodotti chimici" e "prodotti chimici", questo elemento è considerato debole.

33 Nella motivazione, la richiedente sostiene che l'elemento "SYN" del marchio

anteriore sarà percepito, in relazione a prodotti chimici e chimici, come un'abbreviazione del termine "sintetici" che indica che i prodotti in questione

sono costituiti da ingredienti non naturali o sintetici. Mentre la Divisione di

Opposizione ha correttamente ritenuto che, in linea generale, tale elemento del

marchio anteriore sia un prefisso inglese con il significato di "con o insieme"

(informazioni tratte da Collins English Dictionary il 05/07/2021

all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syn>).

34 Tuttavia, in relazione ai prodotti chimici rilevanti, il pubblico specializzato

anglofono è suscettibile di percepirlo come un riferimento descrittivo alle caratteristiche intrinseche dei prodotti, vale a dire che essi sono realizzati

artificialmente dalla reazione chimica piuttosto che da sostanze naturali.

Secondo il dizionario, il prefisso "SYN" è comunemente utilizzato in inglese per

formare termini che designano prodotti sintetici, come "synfuel", "syngas" o "synoil" (estratti da Oxford English Dictionary,

<https://www.oed.com/view/Entry/196333?rskey=rCwnpd> risultato = 2 & isvanded = # eid il 04/03/2022). La Commissione osserva che non vi sono indicazioni che

l'elemento "SYN" sarebbe utilizzato e compreso come prefisso che indica il concetto di "sintetica" in qualsiasi altra lingua dell'UE. Per motivi di economia

procedurale, la Commissione procederà alla valutazione sulla base della percezione della parte non anglofono del pubblico dell'Unione europea. Per questa parte del pubblico l'elemento "SYN" sarà privo di significato o, al massimo, allusivo per coincidenza con la sequenza iniziale di lettere negli equivalenti della parola "syntetický" in diverse lingue dell'UE (ad esempio, "syntetisk" in tedesco e olandese, "synthétique" in francese, "syntetique" in polacco, "syntetický" in lingua ceca e slovacca, "syntetisk" in danese e svedese, "synteiere" e "synteiere" in lingua polacca, "syntetický" in danese e svedese, "syntetisk" in danese e svedese, "syntepolimeri" e "synteiere" in danese e svedese, "syntepiombo" in danese e svedese, "syntetisk" in danese e svedese, "syntetisk" in danese e svedese, sinottagro ecatalano. Tenuto conto del carattere laudativo dell'elemento "STAR", è l'elemento iniziale "SYN" che è l'elemento più distintivo del marchio anteriore.

10

polacco, "syntetický" in lingua ceca e slovacca, "syntetisk" in danese e svedese,

"synteiere" e "synteiere" in lingua polacca, "syntetický" in danese e svedese,

"syntetisk" in danese e svedese, "syntepolimeri" e "synteiere" in danese e svedese,

"syntepiombo" in danese e svedese, "syntetisk" in danese e svedese, "syntetisk" in

danese e svedese, sinottagro ecatalano. Tenuto conto del carattere laudativo dell'elemento "STAR", è l'elemento iniziale "SYN" che è l'elemento più distintivo

del marchio anteriore.

35 Per quanto riguarda il marchio richiesto, la richiedente sostiene che le lettere

"SEN" di sarà percepita come un'abbreviazione di "sensibile". La Commissione ritiene che non si possa escludere che almeno una parte del pubblico sia in grado

di effettuare tale associazione concettuale, tenuto conto del fatto che tale concetto

può essere rilevante rispetto alle sostanze chimiche utilizzate per i prodotti per la

cura della persona e per i cosmetici. Tuttavia, non vi sono ragioni o prove valide

per dimostrare che "SEN" è utilizzato in nessuna delle lingue dell'UE come prefisso o abbreviazione per indicare il termine "sensibile". Pertanto, la Commissione non può concludere che il pubblico di riferimento nel suo complesso sia in grado di associare tale elemento a un significato concreto.

36 Sotto il profilo visivo, i segni presentano lunghezze simili (sette lettere ciascuna, più un trattino nel caso del segno anteriore) e hanno in comune sei lettere, vale a dire le lettere "S", "N", "S", "T", "A" e "R", poste nello stesso ordine. Ne consegue che entrambi i marchi condividono la stessa terminazione STAR. Nell'ambito in cui la richiedente richiama la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale una coincidenza nella parte iniziale del segno è particolarmente rilevante in quanto i consumatori prestano, in generale, maggiore attenzione all'inizio dei marchi piuttosto che alle estremità, la Commissione osserva che anche le parti iniziali dei segni a confronto presentano una certa somiglianza in ragione del fatto che i segni iniziano con la stessa lettera ("S") e hanno la stessa terza lettera "N". I marchi differiscono nelle loro seconde lettere e nel trattino del marchio anteriore. Tuttavia, il trattino ("-") è un carattere tipografico standard e la sua presenza rende il marchio anteriore composto unicamente da due elementi, mentre il segno contestato è solo una parola. In tali circostanze, la somiglianza visiva è almeno media.

37 Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "S* N STAR", presenti identicamente in entrambi i segni. Inoltre, dato che entrambi i segni hanno sette fonemi di cui sei sono identici e inseriti nello stesso ordine, presentano lo stesso ritmo e intonazione. La Commissione ritiene che il trattino non avrà alcun impatto evidente sulla pronuncia del marchio anteriore dal momento che è posto tra due sillabe. D'altro canto, la pronuncia differisce leggermente nelle vocali della prima sillaba dei segni a causa della loro diversa seconda lettera, vale a dire nei suoni di "Y" del marchio anteriore e "E" del segno contestato. Si tratta di vowel senza arrotondamenti, il primo vicino e il secondo close-mid e foneticamente altamente simili per una parte significativa del pubblico del territorio di riferimento. In Germania, Francia o Italia, ad esempio, la

pronuncia leggermente diversa di "SYN" e "SEN" è difficilmente percepibile. Pertanto, sotto il profilo fonetico, i segni sono altamente simili. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

11

38 Sotto il profilo concettuale, i segni, considerati nel loro complesso, non hanno

alcun significato per il pubblico del territorio di riferimento. Tuttavia, l'elemento

coincidente "STAR", se scomposto, sarà associato al significato spiegato in precedenza. Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, i segni in conflitto sono

considerati abbastanza simili nella misura in cui evocano la stessa idea (27/02/2015, T-377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 32 e giurisprudenza ivi citata). La somiglianza concettuale risultante dall'elemento coincidente "STAR"

può essere ridotta dal punto di vista di una parte del pubblico di riferimento che

percepirà il carattere allusivo degli elementi "SYN" e/o "SEN".

Ciononostante,

poiché gli elementi "SYN", "SEN" e "STAR", se riconosciuti, evocano i significati il cui carattere distintivo è alquanto limitato nel contesto pertinente,

l'impatto di qualsiasi somiglianza o differenza concettuale è significativamente

ridotto. Tuttavia, tali considerazioni saranno prese in considerazione nell'ambito

della valutazione globale del rischio di confusione (03/10/2019, T-491/18, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 69).

39 Prendendo in considerazione almeno il grado medio di somiglianza visiva, l'elevato grado di somiglianza fonetica e, almeno per una parte del pubblico di

riferimento, anche una certa somiglianza concettuale, la Commissione ritiene che

i segni siano nel complesso simili a un grado superiore alla media dal punto di

vista di una parte sostanziale del pubblico di riferimento. Se la somiglianza tra i

segni possa determinare un rischio di confusione dipende in gran parte dalla valutazione globale degli altri fattori pertinenti, tra cui la percezione del pubblico

di riferimento, il loro grado di attenzione, il carattere distintivo del marchio

anteriore e la comparazione dei prodotti in questione.

Carattere distintivo dei marchi anteriori

40 Per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio, occorre valutare

globalmente la maggiore o minore idoneità a identificare i prodotti o servizi per i

quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata.
41 Occorre tener conto delle caratteristiche intrinseche del marchio, tra cui il fatto che esso contenga o meno un elemento descrittivo dei prodotti per i quali è stato registrato e altri criteri; in particolare, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).

42 In quanto tale, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.
43 L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il suo marchio anteriore è particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

44 Dal punto di vista del pubblico di riferimento che percepirà l'elemento "SYN" come un riferimento allusivo alle caratteristiche dei prodotti in questione e che Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

12 vedrà il secondo elemento "STAR" come un riferimento elogiativo alla qualità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore è inferiore al normale. D'altro canto, dal punto di vista della restante parte del pubblico che non assocerà l'elemento "SYN" ad alcun significato, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza di un elemento debole "STAR" nel marchio.

Valutazione globale del rischio di confusione

45 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi fattori, tra cui l'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e servizi designati; deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i

fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18).

46 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato è il

rischio di confusione, e i marchi aventi un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente sia a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Come indicato sopra, a seconda della percezione del pubblico di riferimento, il marchio anteriore possiede un carattere distintivo normale o inferiore al normale.

47 Infatti, un carattere distintivo debole non può, di per sé, escludere la constatazione

di un rischio di confusione (v., in tal senso, 27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air,

EU:C:2006:271, § 42-45, 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 64). Infatti, sebbene il carattere distintivo del marchio

anteriore debba essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori coinvolti in tale valutazione. Di conseguenza, può sussistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di

una somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi designati (v. 13/12/2007, T134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70, 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,

EU:T:2005:102, § 61). Di conseguenza, la somiglianza non può essere esclusa automaticamente in virtù dei marchi che coincidono solo in elementi dotati di un

carattere distintivo debole. Con riguardo al raffronto dei marchi, occorre prendere

in considerazione tutti i fatti pertinenti, tra cui la presenza di un elemento con un

carattere distintivo debole e la questione se tale elemento abbia un'importanza

secondaria rispetto agli altri elementi dei segni (v., in tal senso, 15/02/2017, T568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58-59 e

giurisprudenza ivi citata).

48 Inoltre, quando si tratta del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo

complesso, si deve ritenere che quest'ultimo abbia almeno un livello minimo di

carattere distintivo intrinseco. I marchi anteriori, che si tratti di marchi Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

13

dell'Unione europea o di marchi nazionali, godono di una "presunzione di validità" (23/04/2013, T-109/11, Endurance, EU:T:2013:211, § 28 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, in tale procedimento di opposizione, non è

possibile ritenere che il marchio anteriore sia esclusivamente descrittivo o del tutto privo di carattere distintivo. Anche se l'Ufficio deve verificare il modo in cui il pubblico percepisce il segno e ne valuta il carattere distintivo, tale verifica potrebbe non condurre alla constatazione di una mancanza di carattere distintivo del marchio anteriore (v., per analogia, per quanto riguarda i marchi nazionali anteriori, 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 41-44). Pertanto, si deve ritenere che il marchio anteriore presenti, almeno, un livello minimo di carattere distintivo.

49 La Corte ha chiaramente statuito che un debole livello di carattere distintivo in quanto tale non può avere l'effetto di prescindere dal fattore di somiglianza tra i marchi, in quanto ciò non sarebbe coerente con la natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad effettuare in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 41). Il basso livello di carattere distintivo dell'elemento coincidente "STAR" non significa che il consumatore non ricorderebbe che tale elemento concettuale è contenuto in modo identico in entrambi i marchi (10/09/2014, T-199/13, Star foods, EU:T:2014:761, § 69, 10/10/2012, T-333/11, Star foods, EU:T:2012:536, § 32,33 confermata da 08/05/2014, C-608/12 P, Star foods, EU:C:2014:320, 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 56-58).

50 Nel caso di specie, i prodotti in questione sono stati considerati identici. Dalla giurisprudenza risulta che, quando i prodotti e servizi sono identici, il rischio di confusione può essere escluso solo quando i segni presentano sostanziali differenze visive, fonetiche o concettuali. Come indicato sopra, ciò non si verifica nel caso di specie, dal momento che i marchi a confronto sono risultati simili a un grado superiore alla media (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T-473/11, Menochron, EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).

51 Infatti, i segni sono stati considerati visivamente simili almeno a un grado medio e altamente simili dal punto di vista fonetico. A tal proposito, occorre rilevare che i marchi coincidono nel loro elemento finale "STAR", ma anche i loro rispettivi iniziali sono molto simili. Pertanto, le uniche differenze tra i segni, vale a dire le

loro diverse seconde lettere e il trattino del segno anteriore, possono essere ignorate. A parere della Commissione, tali differenze non sono in grado di controbilanciare le somiglianze riscontrate e di suscitare impressioni generali diverse. Inoltre, a causa della coincidenza dell'elemento "STAR", esiste una certa somiglianza concettuale nonostante il carattere debole di tale elemento. Anche se ritenuto significativo, la capacità degli elementi "SYN" e "SEN" di neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche è alquanto limitata in ragione del fatto che entrambi i significati presentano collegamenti chiari con le caratteristiche dei prodotti in questione, come sopra indicato.

52 Nonostante il livello di attenzione del pubblico di riferimento, occorre ricordare

che il fatto che il pubblico di riferimento sia più attento all'identità del produttore

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

14
o del fornitore dei prodotti o dei servizi di cui intende avvalersi, non significa tuttavia che esso esaminerà il marchio di cui è stato investito con il minimo dettaglio o che lo confronterà in modo più dettagliato rispetto ad un altro marchio.

Anche nel caso di un pubblico con un livello di attenzione elevato, resta il fatto

che il consumatore medio 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 (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 e giurisprudenza citata, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54, 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 e giurisprudenza ivi citata).

53 Tenuto conto dell'interdipendenza tra i fattori rilevanti, la Commissione ritiene

che la parte del pubblico di riferimento per la quale il carattere distintivo del

marchio anteriore è inferiore al normale possa ritenere, nel vedere il segno simile

dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale in relazione ai prodotti identici,

che essi siano forniti dalle stesse imprese o da quelle economicamente collegate.

Pertanto, nei confronti di tali clienti, sussiste un rischio di confusione.

54 Tale conclusione si applica, a fortiori, alla parte non trascurabile del pubblico di

riferimento che percepisce il marchio anteriore come intrinsecamente

distintivo in

un grado normale e che, al contempo, non attribuisce alcun significato all'elemento "SEN" del marchio contestato. Date le nette somiglianze tra i segni,

questa parte del pubblico di riferimento è suscettibile di creare un nesso tra i

segni, anche se non confondibili direttamente, credendo che provengano dalla stessa impresa o da quelli economicamente collegati. Diconseguenza, le differenze tra i segni sono insufficienti ad escludere in modo sicuro un rischio di confusione.

55 Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la divisione di Opposizione abbia correttamente stabilito l'esistenza di un rischio di confusione

tra i marchi e abbia correttamente accolto l'opposizione ai sensi dell'articolo 8,

paragrafo 1, lettera b), RMUE per tutti i prodotti contestati.

Spese

56 Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e dell'articolo 18, REMUE, la

richiedente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

57 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per

la rappresentanza professionale dell'opponente, pari a 550 EUR.

58 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d'opposizione ha

condannato la ricorrente al pagamento della tassa di opposizione dell'opponente

320 EUR e spese di rappresentanza che sono stati fissati a 300 EUR. Questa

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

15

decisione rimane impregiudicata. L'importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

16

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;
2. Al richiedente viene ordinato di sopportare le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR.
L'importo totale a carico del richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso

ammonta a 1 170 EUR.

Firmato

N. Korjus

Firmato

A. Kralik

Firmato

L. Marijnissen

Cancelliere:

Firmato

P.O. N. Granado Carpent