

CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022



L'opponente "CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT", che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell'opponente.

La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura "CHANTECLAIR", distintiva, ed il testo "FORCE & RESPECT", che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell'opponente *de quo*; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB),
Italia (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, via
Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia
(richiedente).

Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.*

1. Classe 35: *Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.*

- La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 474 863 è respinta per
2. tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 25/08/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). 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.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 3: *Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.*

Classe 5: *Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.*

Classe 21: *Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.*

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.*

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, 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.

Prodotti contestati in classe 3

I *preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli *estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali* contestati sono compresi nelle ampie categorie di *profumeria e cosmetici* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

I restanti *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l'uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati devono essere considerati dissimili da tutti i prodotti dell'opponente.

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 e i servizi che risultano essere identici o

similisono 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.

c) 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).

Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

Nel caso del marchio anteriore, l'elemento figurativo si considera l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l'elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta "CHANTECLAIR" in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell'elemento figurativo si legge il testo 'FORCE & RESPECT', scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di 'forza e rispetto', e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell'ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura "CHANTECLAIR" la quale è distintiva, e "FORCE & RESPECT" del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia

decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all'elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato ("CHANTECLAIR") o come elementi di distintività molto limitata o nulla ("FORCE & RESPECT"), essi sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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 alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in

particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l'unico elemento del segno impugnato e l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell'elemento verbale 'CHANTECLAIR') svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

- Marchio dell'Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;
- Marchio dell'Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
- Marchio dell'Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

Gli altri marchi anteriori invocati dall'opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

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. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.



Divisione d'Opposizione

Paola ZUMBO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.