

Tecnox contro Tecnoinox – Divisione di-Opposizione 23.01.2017



TECNINOX contro TECNOINOX – Divisione di Opposizione 23.01.2017

Marchio Tecnox **contro** marchio Tecnoinox

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “tecnox” leggermente stilizzata, dove le lettere “tecn” sono più grandi delle restanti lettere “inox”. Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all’interno del quale sono riprodotte una “t” con un pallino, entrambi di colore bianco e una “i” in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate “ti” e della parola “tecnoinox” in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l’altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

I prodotti contestati *lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox* sono simili alla *rubinetteria* dell’opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

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

OPPOSIZIONE N. B 2 543 588

TecnoxS.r.l., Via Emilia 89/A – Frazione Sanguinaro, 43015 Noceto (Parma),

Italia (opponente), rappresentata da **Ing. Dallaglio S.r.l.**, Via Mazzini, 2, 43121, Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tecnoinox S.r.l., Via Torricelli, 1, 33080 Porcia, Italia (richiedente), rappresentata da **Abp Agenzia Brevetti Pordenone Di Da Riva Luigi**, Via div. M. Modotti, 1/6, 33170, Pordenone, Italia (rappresentante professionale).

Il 23/01/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 543 588 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 11: *Lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 700 273 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 700 273, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 764 561. 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. a) I prodotti

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

Classe 7: Miscelatori per polveri e liquidi, pompe, valvole.

Classe 11: Rubinetteria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 11: Accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell'acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane;

apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d'aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostitiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell'aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici.

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.

I prodotti contestati *lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox* sono simili alla *rubinetteria* dell'opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

I restanti prodotti accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell'acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d'aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostitiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell'aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici sono dissimili dai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle

classi 7 (miscelatori, pompe, valvole) e 11 (rubinetteria). Essi differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

1. 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 che risultano essere simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua bulgara.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura "tecninox" leggermente stilizzata, dove le lettere "tecn" sono più grandi

delle restanti lettere "inox". Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all'interno del quale sono riprodotte una "t" con un pallino, entrambi di colore bianco e una "i" in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere "ti" sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituito da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate "ti" e della parola "tecninox" in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere "ti" sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l'altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "t-e-c-n-*-i-n-o-x" e nelle due lettere "t-i" (per la parte del pubblico che sarà in grado di percepirle) poste all'inizio di entrambi i marchi. Essi, tuttavia, differiscono nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti e nella lettera "o" del segno impugnato.

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).

La parola "tecninox" del marchio anteriore e "tecninox" del segno impugnato hanno lo stesso inizio. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a

sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "t-e-c-n-*-i-n-o-x", presenti in entrambi i segni. Inoltre, per una parte del pubblico la pronuncia potrebbe coincidere anche nel suono delle lettere "ti" laddove articolate. La pronuncia differisce nel suono delle lettera "o" del segno contestato, che non ha controparte nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. 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.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli 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. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di

servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

I prodotti sono in parte simili e in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare i marchi differiscono unicamente nei loro elementi grafici/figurativi e nella lettera "o" del segno contestato. Come visto anteriormente, nel caso di marchi complessi l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli elementi grafici/figurativi.

Alla luce di quanto più sopra esposto, si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze tra di essi.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

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. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove

le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

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

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Martina GALLE

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 E