

TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

TOTTO

vs

**con
tatto**

Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio "CON TATTO" entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l'attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine "tatto" presenta solo alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

OPPOSIZIONE

N. B 3 086 300

Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José, Costa Rica (opponente), rappresentata da **Arochi & Lindner, S.L.**, C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da **Enrico La Malfa**, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 086 300 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. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 21, per il marchio figurativo. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 173 402 per il 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.

a) I prodotti

I

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

Classe 21: *Sacchetti*

per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti; contenitori doppi termoisolanti per alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di plastica; bottiglie isolanti.

I

prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 21: *Utensili*

da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non elettrici; utensili per la casa; servizi da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie; recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili 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 verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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 sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione si ritiene sia medio.

c) I segni

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).

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine dei prodotti.

Il marchio impugnato possiede almeno un significato in lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

La Divisione d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione alla parte del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di conseguenza, un carattere distintivo normale.

Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per l'opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono distintivi in quanto, come visto poc'anzi sono privi di significato.

Come accennato poc'anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente distintivi.

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

Visivamente, i segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l'elemento verbale "TOTTO" del marchio anteriore e "tatto" del segno impugnato, dato che caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi differiscono per l'appunto nella rappresentazione grafica generale dei suddetti elementi nonché nelle tre lettere 'con' poste al di sopra delle lettere 'tatto' nel caso del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo, soltanto in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "t-tt-o", presenti in modo identico in entrambi i segni negli elementi "totto" e "tatto". La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere "o" e "a" di, rispettivamente, "totto" e "tatto", nonché nelle prime tre lettere "con" del marchio impugnato, le quali determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché l'esistenza di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l'appunto "con" e

“tatto”.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo

concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per almeno una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si concentra

la presente comparazione. 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.

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.

Nelle

proprie osservazioni del 29/01/2020 l'opponente ha affermato, quantomeno indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

[...] L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore. L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici grazie al know-how e alle competenze dell'azienda, danneggerà l'immagine positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l'investimento dell'opponente nell'attività di promozione e sviluppo dell'avviamento del marchio [...].

Tuttavia,

l'opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia

rivendicazione a

riguardo di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente dall'opponente.

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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione ritiene sia 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 (sentenza dell'11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Nel caso in oggetto, per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere "t-tt-o", che sono parte dell'unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento "tatto" del segno impugnato.

Dal punto di vista concettuale,
per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i
segni
non sarà attribuito alcun significato.

È evidente come le
differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del
fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali
si
trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare
maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il
secondo termine "tatto", poi, non presenta che alcune caratteristiche in
comune
con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto
di
vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero
identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del
pubblico.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'assenza di un rischio di confusione si applica
ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede
un
chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo
risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza
di
un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico
in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

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.

Poiché
l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute
dal
richiedente nel corso del
procedimento.

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 richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

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. 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.