

TRA LA PARTE LETTERALE E QUELLA FIGURATIVA il pubblico ricorda maggiormente LA PRIMA: HORTO contro HORTO HOTEL Divisione di Opposizione 12/11/2021

HORTO
vs



Abbiamo di fronte il marchio anteriore HORTO e il marchio impugnato HORTO HOTEL entrambi in classe 43 servizi alberghieri. La rilevanza a livello denominativo quindi letterale è maggiore rispetto a quella figurativa infatti il pubblico di riferimento porrà molta più attenzione istintivamente alla parte denominativa per cui anche la parte figurativa del marchio impugnato, seppur originale dell'ape e del fiore stilizzati, è comunque in secondo piano e meno appariscente rispetto al resto. Horto è distintivo per un servizio alberghiero in quanto in portoghese significa orto, giardino e la parola Hotel del marchio impugnato è totalmente descrittivo.

OPPOSIZIONE N. B 3 132 235

Diego Panizza, via Andrea Armani 1, Capriolo, Italia (opponente),
rappresentato da **Michele Papa**, via Lamarmora 40, 20121 Milano, Italia
(rappresentante professionale)

c o n t r o

Riccardo Acquari, via Boccaccio 15, 50019 Sesto Fiorentino, Italia; **Francesca Baccetti**, via Grevigiana 80, 50020 San Casciano in Val di Pesa, Italia (richiedenti), rappresentati da **A.Bre.Mar. S.r.l.**, Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 132 235 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 242 709 è totalmente respinta.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/10/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 242 709 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 986 879, . 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 servizi

I servizi sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 43: *Fornitura di alimenti e bevande; bistrot; consulenza in materia di cucina; decorazione di alimenti; degustazione vini (fornitura di bevande); fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; fornitura di cibi e bevande per gli ospiti; fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti; fornitura di servizi personalizzati di programmazione di pasti attraverso un sito web; gastronomie [ristoranti]; organizzazione di pasti in alberghi; organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); preparazione di alimenti; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; servizi alimentari a contratto; servizi da asporto; servizi di banchetti; servizi di bar e ristorante; servizi di bar-caffè; servizi di cibi e bevande per asporto; servizi di caffetterie; servizi di fornitura di bevande; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; somministrazione di bevande alcoliche; somministrazione di cibi e bevande a ospiti; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43: *Servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; servizi di ristorazione alberghiera; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti.*

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 *servizi di ristorazione alberghiera* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi di ristorazione* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti* del marchio impugnato sono simili a *fornitura di alimenti e bevande* del marchio anteriore poiché coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nel fornitore.

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 servizi che risultano essere identici o similisono 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 possa 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.

L'elemento verbale 'HORTO' che è presente in entrambi i segni verrà associato dal pubblico che parla la lingua portoghese ad un piccolo orto/giardino (informazioni estratte da *Priberam Dicionario* <https://dicionario.priberam.org/horto> in data 08/11/2021). Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico per il quale esiste una somiglianza concettuale tra i segni.

Il termine 'HOTEL' del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di lingua portoghese ad un edificio appositamente costruito o adattato, attrezzato in modo da poter dare, a pagamento, alloggio ed eventualmente anche vitto a ospiti di passaggio per un soggiorno temporaneo (informazioni estratte da *Priberam Dicionario* <https://dicionario.priberam.org/hotel> in data 08/11/2021). Considerando che i servizi rilevanti sono servizi alberghieri o alloggi temporanei tale elemento verbale non è distintivo perché ne indica la natura.

Il marchio anteriore è composto altresì da due elementi figurativi: la rappresentazione di un fiore e di un'ape, posti nella parte finale del marchio. Tuttavia, questi elementi sono rappresentati in un tono di colore molto chiaro che li fa risaltare molto meno rispetto all'altro elemento verbale 'HORTO'. Essi sono distintivi in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi.

Il marchio impugnato è costituito anche dalla rappresentazione di una foglia che ha carattere distintivo in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi e da un quadrato sullo sfondo i cui lati laterali sono coperti dall'elemento verbale 'HORTO HOTEL'. Tale ultimo elemento è una figura geometrica semplice ed è quindi non distintiva.

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). Pertanto, gli elementi figurativi dei segni come indicati sopra hanno un impatto minore sul consumatore che gli elementi verbali.

Nel marchio anteriore l'elemento verbale 'HORTO' può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto agli altri elementi figurativi che sono meno visibili.

Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

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, nel marchio impugnato il pubblico focalizzerà l'attenzione sull'elemento distintivo verbale 'HORTO'.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento verbale 'HORTO' che è distintivo. Tuttavia, differiscono nell'elemento verbale 'HOTEL' privo di distintività che è presente solamente nel marchio impugnato. Inoltre, i segni presentano differenti elementi figurativi.

Prendendo anche in considerazione le osservazioni sopra esposte relative al carattere distintivo e/o dominante e/o l'impatto dei diversi elementi che compongono i segni, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell'elemento verbale 'HORTO', presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono del termine 'HOTEL' del marchio impugnato, che non ha controparte nel segno anteriore. Considerato che tale elemento verbale è posto in seconda posizione nel marchio impugnato ed è non distintivo, avrà un impatto limitato nella comparazione fonetica dei segni.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, dal momento che i segni saranno associati a un significato identico in quanto coincidono nel termine 'HORTO', essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

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 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 di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 servizi sono identici o simili. Sono destinati al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo di livello normale.

I segni sono visivamente e concettualmente simili almeno in media misura e foneticamente molto simili in quanto l'unico elemento verbale del marchio anteriore 'HORTO' è incluso nel marchio impugnato.

Nella fattispecie, le sole differenze tra i segni risiedono nell'elemento verbale aggiuntivo 'HOTEL' del marchio impugnato, che è non distintivo, come spiegato sopra, e negli elementi figurativi dei segni. Alla luce di quanto sopra, queste differenze non sono sufficienti per evitare un rischio di confusione. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, 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.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua portoghese. 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.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 986 879. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché i richiedenti sono parte soccombente, devono farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Chiara BORACE Claudia ATTINÀ

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.