TRAGO contro RAGO – Divisione di Opposizione 16.01.2017

TRAGO contro RAGO – Divisione di Opposizione 16.01.2017

Marchio **Trago** contro marchio **RAGO**

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, ‘trago’. Il segno contestato è un marchio figurativo composto dalla dicitura ‘RAGO 1892’ in caratteri leggermente stilizzati di colore blu. L’elemento numerico ‘1892’ è posizionato al di sopra della parola ‘RAGO’ in corrispondenza della lettera ‘O’ ed è di dimensioni assai ridotte. Inoltre, quest’ultimo, sarà percepito, verosimilmente, come una mera indicazione temporale relativa, ad esempio, all’anno in cui il marchio è stato lanciato sul mercato ed è, pertanto, dotato di una capacità distintiva limitata. **Al di sotto del**la scritta “RAGO” viene raffigurata una linea leggermente arcuata di colore verde di natura prettamente decorativa e, pertanto, dotata di una ridotta capacità distintiva.

La parola ‘RAGO’ è sovrastata dalla figura stilizzata di tre alberi verdi, disposti su una linea decorativa leggermente arcuata di colore verde, con le chiome parzialmente sovrapposte tra loro e con la figura di un sole stilizzato di colore arancione, in parte coperto dalla chioma del primo albero. La suddetta linea presenta una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorativa.

Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono tutti prodotti ortofrutticoli o derivanti da questi ultimi e che i servizi rilevanti riguardano la vendita di tali prodotti, si considera che la rappresentazione degli alberi e del sole possa essere evocativa della provenienza o della natura di tali prodotti nonché della tipologia di tali servizi. Pertanto, tali elementi figurativi presentano una limitata capacità distintiva. La parola RAGO non ha alcun significato e gode, pertanto, di un maggior grado di distintività rispetto agli altri elementi del marchio impugnato.

Il richiedente asserisce che i suoi prodotti sono principalmente ‘verdure fresche a km zero’ mentre quelli dell’opponente sono ‘frutta esotica, agrumi

e verdure provenienti dalla propria partner spagnola e da altri Paesi al di fuori della Comunità Europea’. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative ai differenti campi di attività delle parti non possono essere accolte.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze tra i segni non siano sufficienti a sormontare le somiglianze e che, pertanto, sussista un rischio di confusione anche con riferimento ai servizi contestati ritenuti simili ad un basso grado ai prodotti dell’opponente.

OPPOSIZIONE N. B 2 244 625

B.F. Frutta S.r.l., Piazza Artom, C.A.P. A 1/2 L. Ovest 12, 50127 Firenze, Italia (opponente), rappresentata/o da **Aico Brevetti S.r.l.** – Ufficio Per La Proprietà Intellettuale, Via Masaccio, 87, 50132 Firenze, Italia (rappresentante professionale)**.**

c o n t r o

Rosario Rago, Strada Provinciale 312 N. 4, 84091 Battipaglia, Italia (richiedente) rappresentato da **Alfonso Prota,** Via Giuseppe Tornielli 46, 00151 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 244 625 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 29: *Prodotti da agricoltura biologica. Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; minestroni e zuppe vegetali fresche, insalate ed insalate miste, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica*.

Classe 31: *Prodotti da agricoltura biologica. Erbe fresche e mix di erbe fresche; frutta e verdura fresca, comprese patate; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali. Tutti i suddetti prodotti provengono da coltivazioni biologiche o sono preparati con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; frutta e verdura fresca pronta al consumo tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.*

Classe 35: *Servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di frutta, verdura fresca, ortaggi freschi e prodotti agricoli e orticoli freschi;*

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 603 495 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 603 495, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 29 e 31 e una parte dei servizi compresi nelle classi 35 e 39. L’opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio Italiano n. 820 501 rinnovato con il numero di registrazione 1 231 934. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere 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 italiano dell'opponente n. 1 231 934.

1. **a) I prodotti e servizi**

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

Classe 29: *frutta conservata, congelata, essiccata e cotta; frutti canditi; gelatine di frutta; macedonia di frutta; polpa di frutta; scorze di frutta; marmellate; conserve alimentari; ortaggi e legumi conservati, congelati, essiccati e cotti; succhi vegetali per la cucina; carne, pesce, pollame e selvaggina; uova, latte e prodotti derivati dal latte.*

Classe 31: *frutta fresca; agrumi; arance; ortaggi freschi; prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; sementi, piante e fiori naturali.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Prodotti da agricoltura biologica; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; minestroni e zuppe vegetali fresche, insalate ed insalate miste, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.*

Classe 31: *Prodotti da agricoltura biologica; erbe fresche e mix di erbe fresche; frutta e verdura fresca, comprese patate; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali. Tutti i suddetti prodotti provengono da coltivazioni biologiche o sono preparati con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; frutta e verdura fresca pronta al consumo tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica.*

Classe 35: *Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di frutta, verdura fresca, ortaggi freschi e prodotti agricoli e orticoli freschi; import-export.*

Classe 39: Trasporto; Imballaggio e deposito di merci.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 28, 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 29

Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Le *insalate ed insalate miste, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica* del richiedente sono pietanze composte da vari ingredienti tra cui gli ortaggi. Dunque, si sovrappongono gli *ortaggi conservati* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *minestroni e zuppe vegetali fresche, pronte al consumo, tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica* del richiedente sono pietanze a base di ortaggi e legumi cotti. Dunque, sono comprese nell'ampia categoria di *ortaggi e legumi cotti* dell'opponente. Pertanto, i prodotti in questione sono considerati identici.

I *prodotti da agricoltura biologica* del richiedente sono frutto di un metodo produttivo che prevede l'impiego di tecniche agricole a ridotto impatto ambientale. Pertanto, tali prodotti si sovrappongono con la *frutta conservata, congelata, essiccata e cotta* dell'opponente, poiché possono tutti provenire da agricoltura biologica. Dunque, i prodotti in questione sono identici.

Prodotti contestati in classe 31

Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I *prodotti da agricoltura biologica; erbe fresche e mix di erbe fresche; frutta e verdura fresca, comprese patate; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; tutti i suddetti prodotti provengono da coltivazioni biologiche o sono preparati con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche; frutta e verdura fresca pronta al consumo tutti ottenuti o derivanti da prodotti ottenuti mediante metodi di produzione biologica* del richiedente sono compresi nell'ampia categoria di *prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio, concernenti la vendita di specifici

prodotti, presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

I principi sopra esposti valgono anche per altri servizi costituiti esclusivamente da attività relative alla vendita effettiva di prodotti, come ad esempio servizi di vendita all'ingrosso, acquisti su Internet, servizi di vendita per catalogo o per posta ecc. (nella misura in cui questi rientrano nella Classe 35).

Pertanto i *servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio in negozi e servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio tramite reti mondiali di comunicazione di frutta, verdura fresca, ortaggi freschi e prodotti agricoli e orticoli freschi* del richiedente presentano un basso grado di somiglianza con i *prodotti agricoli, orticoli* dell'opponente nella classe 31.

Per contro, i principi di cui sopra non si applicano ad altri servizi che non si limitano ai servizi connessi alla vendita di prodotti o che non rientrano nella Classe 35, come ad esempio i servizi di import-export (Classe 35).

L'opponente ritiene che il 'servizi di vendita' siano affini ai servizi contestati di *import-export* e che questi ultimi includano 'tutti i prodotti, ivi inclusi quelli contrassegnati dai marchi dell'opponente'.

La Divisione di opposizione ritiene, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, che i 'servizi di vendita' non presentino affinità con i servizi di import-export in quanto questi ultimi, che fanno riferimento alla circolazione di prodotti e che generalmente richiedono il coinvolgimento delle autorità doganali, non riguardano l'effettiva vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso, ma sono piuttosto preparatori o accessori alla commercializzazione di tali prodotti. Pertanto, come prima affermato, le argomentazioni di cui sopra relative al raffronto fra prodotti e servizi di vendita al dettaglio non si applicano ai servizi di import-export.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni una Sentenza del Tribunale della Unione Europea (Sentenza del 24/09/2008, *Oakley-UAMI*, T-116/06, § 61 e 62). Tuttavia, nel caso in esame, il precedente richiamato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento.

Difatti, la Sentenza del Tribunale dell'Unione Europea citata dall'opponente non fa menzione dei servizi di 'import-export' ma fa esclusivamente riferimento ai 'servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli, nonché i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line' che, come sopra affermato, non sono equiparabili ai servizi di import-export.

Le argomentazioni sostenute dall'opponente non possono, dunque, essere accolte.

Pertanto, i servizi di *import-export* del richiedente sono dissimili da tutti i prodotti dell'opponente di cui alle classi 29 e 31, dato che la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non sono le stesse.

Prodotti in classe 39

L'opponente ritiene vi sia una stretta correlazione tra servizi di *trasporto, imballaggio e di deposito di merci* e i 'servizi di vendita'. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la Divisione di opposizione ritiene, che i 'servizi di vendita' non presentino affinità con i servizi di *trasporto, imballaggio e di deposito di merci*, poiché questi ultimi sono forniti da imprese specializzate la cui attività, non riguarda la vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso bensì il trasporto, l'imballaggio e la custodia di merci in un determinato luogo dietro compenso.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni una Sentenza del Tribunale della Unione Europea (Sentenza del 7/07/2005, Praktiker Bau- Und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425), secondo cui il commercio al dettaglio comprende, 'oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso'. Tuttavia, nel caso in esame, il precedente richiamato dall'opponente non è rilevante ai fini del presente procedimento.

Difatti, la Corte ha stabilito, al punto 34 della citata sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, che la finalità del commercio al dettaglio

consiste nella vendita di prodotti ai consumatori, commercio che comprende, ‘oltre all’atto giuridico della vendita, l’intera attività svolta dall’operatore al fine di indurre alla conclusione dell’atto stesso’ ed ha anche chiarito che tale attività consiste, in particolare, ‘nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell’offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l’atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente’. Tuttavia, tra le attività menzionate dalla Corte correlate ai servizi di vendita non vi è alcun riferimento a quelle di *trasporto, imballaggio e di deposito di merci* che, come prima sottolineato, non riguardano la fase relativa alla vendita dei prodotti.

Le argomentazioni sostenute dall’opponente non possono, dunque, trovare accoglimento.

I servizi di *trasporto* del richiedente sono considerati dissimili da tutti i prodotti delle classi 29 e 31 dell’opponente. Tali servizi si riferiscono ad una flotta di camion o di navi usati per trasportare dei prodotti da un punto A a un punto B e sono prestati da imprese di trasporto specializzate la cui attività, come prima rilevato, non è quella della fabbricazione e della vendita di tali prodotti. La natura, la finalità e il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi sono diversi. Inoltre, essi non hanno gli stessi canali di distribuzione e non sono concorrenti.

Con l’espressione ‘servizi di imballaggio e di deposito’ ci si riferisce a servizi mediante i quali le merci di una società sono imballate e custodite in un determinato luogo dietro compenso. Tali servizi non sono simili ad alcuno dei prodotti di cui alle classi 29 e 31 dell’opponente che potrebbero essere oggetto di tale attività di imballaggio e di deposito. La natura, lo scopo e il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi sono diversi. Essi non hanno gli stessi fornitori/produttori o gli stessi canali di distribuzione né sono tra loro concorrenti. Pertanto, i prodotti di cui alle classi 29 e 31 dell’opponente ed i servizi di *Imballaggio e deposito di merci* del richiedente sono dissimili.

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 e servizi in questione sono diretti al grande pubblico. Solo alcuni servizi, quali *servizi di vendita all'ingrosso,* sono rivolti ad un pubblico professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il richiedente ritiene che il consumatore medio di 'insalate e verdure biologiche' presti un livello di attenzione che può dirsi elevato' nelle scelte d'acquisto. La Divisione di opposizione, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, ritiene che nonostante alcuni dei prodotti in questione di cui alle classi 29 e 31 siano derivanti da metodi di agricoltura biologica, il grado di attenzione sia, tuttavia, medio. Difatti un grado di attenzione più alto da parte del grande pubblico è abitualmente correlato ad acquisti di prodotti costosi, potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati, circostanze che non corrispondono al caso di specie relativo a prodotti di consumo corrente quali, ad esempio, frutta e verdura per i quali non è possibile ascrivere una soglia di attenzione elevata. Pertanto, le suddette argomentazioni del richiedente non possono trovare accoglimento.

1. **c) I segni**

trago	rago
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).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, ‘trago’.

L’elemento ‘trago’ è una parola italiana appartenente ad una specifica terminologia nel campo dell’anatomia utilizzata per definire la ‘sporgenza triangolare del padiglione auricolare dell’uomo e dei mammiferi, situata anteriormente al meato acustico esterno’. (http://www.treccani.it/vocabolario/trago/). Trattandosi di una parola dalla forte connotazione tecnica è ragionevole ritenere che il significato della stessa non sia percepito dal consumatore medio. Si ritiene che il grado di distintività di tale parola sia normale.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dalla dicitura ‘RAGO 1892’ in caratteri leggermente stilizzati di colore blu. L’elemento numerico ‘1892’ è posizionato al di sopra della parola ‘RAGO’ in corrispondenza della lettera ‘O’ ed è di dimensioni assai ridotte. Inoltre, quest’ultimo, sarà percepito, verosimilmente, come una mera indicazione temporale relativa, ad esempio, all’anno in cui il marchio è stato lanciato sul mercato ed è, pertanto, dotato di una capacità distintiva limitata. **Al di sotto del**la scritta “RAGO” viene raffigurata una linea leggermente arcuata di colore verde di natura prettamente decorativa e, pertanto, dotata di una ridotta capacità distintiva.

La parola ‘RAGO’ è sovrastata dalla figura stilizzata di tre alberi verdi, disposti su una linea decorativa leggermente arcuata di colore verde, con le chiome parzialmente sovrapposte tra loro e con la figura di un sole stilizzato di colore arancione, in parte coperto dalla chioma del primo albero. La suddetta linea presenta una ridotta capacità distintiva essendo prettamente decorativa.

Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono tutti prodotti ortofrutticoli o derivanti da questi ultimi e che i servizi rilevanti riguardano la vendita di tali prodotti, si considera che la rappresentazione degli alberi e del sole possa essere evocativa della provenienza o della natura di tali prodotti nonché della tipologia di tali servizi. Pertanto, tali elementi figurativi presentano una limitata capacità distintiva.

L’elemento numerico ‘1892’, data la sua ridotta dimensione, è messo in ombra dagli elementi figurativi e dall’elemento verbale ‘RAGO’.

La parola RAGO non ha alcun significato e gode, pertanto, di un maggior grado di distintività rispetto agli altri elementi del marchio impugnato.

Visivamente, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella sequenza di lettere ‘RAGO’ che corrisponde a quattro delle cinque lettere che compongono il marchio anteriore e all’intero elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella lettera ‘T’ del marchio anteriore, nella stilizzazione, negli elementi figurativi e nell’elemento numerico ‘1892’ del marchio impugnato che non hanno un corrispettivo equivalente nel segno anteriore. Come in precedenza menzionato, l’elemento numerico del marchio impugnato ha una rilevanza ridotta nell’economia del segno a causa delle dimensioni estremamente ridotte e della scarsa distintività così come la stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio impugnato che sono dotati di una limitata distintività per i motivi sopra menzionati.

In merito agli elementi figurativi del segno impugnato si evidenzia, altresì, che in linea di principio, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, 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)

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere /RAGO”/, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera /T/ e dell’elemento numerico ‘1892’. Quest’ultimo, tuttavia, con molta probabilità non sarà pronunciato dal consumatore a causa delle sue dimensioni nettamente ridotte rispetto ai restanti elementi.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore, ‘trago’, non verrà associato ad alcun significato mentre parte degli elementi figurativi e l’elemento numerico del marchio impugnato saranno associati dal pubblico di riferimento rispettivamente ad un sole, ad alberi stilizzati e all’anno di inizio dell’attività commerciale del richiedente. Gli altri elementi del marchio impugnato, ossia le due linee al sopra e al disotto dell’elemento RAGO così come la parola ‘RAGO’ non evocano alcun concetto. Pertanto, poiché

uno dei due segni (il marchio anteriore) non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

1. **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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.

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).

Nella fattispecie, i prodotti contestati sono identici ai prodotti dell’opponente. Una parte dei servizi contestati sono simili ad un basso grado ai prodotti dell’opponente, un’altra parte dei servizi contestati differisce dai prodotti dell’opponente. I marchi sono simili in misura media sotto il profilo visivo e fonetico. Dal punto di vista concettuale essi non sono simili. Il grado di attenzione del consumatore è medio.

Va, altresì, osservato che i marchi sono simili nella misura in cui l’elemento verbale ‘RAGO’, che possiede una funzione distintiva indipendente nel marchio impugnato, coincide in quattro delle cinque lettere che compongono il marchio anteriore, cioè ‘trago’.

I marchi differiscono nella prima lettera ‘T’ del marchio anteriore, nella stilizzazione, nell’elemento numerico e in quelli figurativi del marchio impugnato. Tuttavia, come sopra indicato, l’elemento numerico del marchio impugnato ‘1892’ è debole oltre ad essere di dimensioni nettamente ridotte rispetto ai restanti elementi. Anche, la leggera stilizzazione e gli elementi figurativi del marchio impugnato ricoprono un ruolo marginale in ragione della loro limitata distintività.

Pertanto, le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi dotati di una scarsa distintività’, ad eccezione solo della differenza concernente la lettera ‘T’ del marchio anteriore che non ha un corrispettivo equivalente nel marchio contestato.

Il richiedente asserisce che i suoi prodotti sono principalmente ‘verdure fresche a km zero’ mentre quelli dell’opponente sono ‘frutta esotica, agrumi e verdure provenienti dalla propria partner spagnola e da altri Paesi al di fuori della Comunità Europea’.

A tal proposito è importante rilevare che Il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi

elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva. (sentenza del 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative ai differenti campi di attività delle parti non possono essere accolte.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze tra i segni non siano sufficienti a sormontare le somiglianze e che, pertanto, sussista un rischio di confusione anche con riferimento ai servizi contestati ritenuti simili ad un basso grado ai prodotti dell'opponente.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano n. 1 231 934 dell'opponente.

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

I restanti servizi 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 servizi non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

La registrazione di marchio italiano n. 831428 per il marchio figurativo , la registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 794 636 per il marchio figurativo , la registrazione di marchio italiano n. 1 065 111 per il marchio denominativo 'bio trago', tutti e tre per prodotti nelle classi 29 e 31.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi/parole aggiuntive, quali l'elemento ovale, la particolare stilizzazione della parola 'trago', l'elemento verbale 'BIO' che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono lo stesso elenco di prodotti. Pertanto, 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 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 e servizi 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

Juan AntonioMORALES PAREDES	AngelaDI BLASIO	Jessica NormaLEWIS

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 EUR è stata pagata.