

Tricovel contro Tricogenina, Hair Care System – Divisione di Opposizione 28.09.2017

TRICOVEL



Tricovel contro Tricogenina Hair Care System – Divisione di Opposizione 28.09.2017

I prodotti sui quali si basa l'opposizione appartengono alla Classe 3: *Prodotti topici per il trattamento dei capelli; preparati per pulire i capelli*. I prodotti contestati sono relativi alla Classe 5: *Preparati e trattamenti per i capelli*.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono 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 *preparati e trattamenti per i capelli* sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi possono coincidere in pubblico, metodo d'uso, scopo e canali di distribuzione.

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico. Concettualmente, i marchi sono simili in misura ridotta per il pubblico professionale mentre non sono concettualmente simili per il pubblico in generale. In particolare, i marchi sono simili unicamente nella misura in cui coincidono nell'elemento 'TRICO'. Gli elementi differenti tra i marchi sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.

Si ritiene che le somiglianze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le differenze.

Considerato quanto precede, 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 a maggior ragione a quella parte di pubblico per cui l'elemento 'Hair Care System' è distintivo. Il motivo risiede nel fatto che, in ragione del carattere distintivo di tale

elemento, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

Il rischio di confusione non sussiste.

OPPOSIZIONE N. B 2 782 202

Giuliani S.p.A., Via Palagi, 2, 20129 Milano, Italia (opponente),
rappresentata da **Barzano' & Zanardo Milano S.p.A.**, Via Borgonuovo, 10, 20121
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Mesotech S.r.l., Via Mazzini 52, 80022 Arzano Napoli, Italia (richiedente)

Il 28/09/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 782 202 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 340 557 ''. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 5 949 995 'TRICOVEL'. 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 dell'Unione europea n. 5 949 995.

1. I prodotti

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

Classe 3: Prodotti topici per il trattamento dei capelli; preparati per pulire i capelli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Preparati e trattamenti per i capelli.

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 *preparati e trattamenti per i capelli* sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi possono coincidere in pubblico, metodo d'uso, scopo e canali di distribuzione.

1. 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 sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

1. 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.

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

L'elemento 'TRICO' sarà inteso dal pubblico professionale come 'primo e secondo elemento (in tale caso sempre atono) di composti del l. scientifico nei quali significa "pelo, capello'. Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento. Per il pubblico in generale tale elemento non ha un significato ed è pertanto distintivo.

L'elemento 'GENINA' del segno impugnato sarà inteso dal pubblico professionale come il nome di un composto molecolare che migliora lo stato capillare. Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento. Per il pubblico in generale tale elemento non ha un significato ed è pertanto distintivo.

L'elemento 'Hair Care System' del segno impugnato sarà inteso da una parte del pubblico, in particolare il pubblico di lingua inglese, come 'sistema di cura dei capelli'. Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento. Per un'altra parte del pubblico tale elemento non ha un significato ed è pertanto distintivo.

L'elemento 'mesotech' del segno impugnato sarà inteso dal pubblico professionale come un riferimento al fatto che i prodotti in questione sono di applicazione intercapillare ('meso' è primo elemento di composti, particolarmente attivo nel l. scient., nei quali significa 'medio, che si trova in una posizione intermedia' e 'tech' è abbreviazione di tecnologia). Per tale parte del pubblico tale elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento. Per un'altra parte del pubblico tale elemento, nel suo complesso, non ha un significato ed è pertanto distintivo.

L'elemento figurativo del segno impugnato sarà associato al cuoio capelluto. Tale elemento è debole in relazione ai prodotti di riferimento.

La divisione d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione alla parte del pubblico per cui 'Hair Care System' ha un significato ed è debole.

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'TRICO'. Essi, tuttavia, differiscono in 'VEL' del marchio anteriore, 'GENINA', 'HAIR CARE SYSTEM' e 'MESOTECH', e negli elementi grafico/figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'TRICO', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'VEL' del marchio anteriore, 'GENINA', 'HAIR CARE SYSTEM' e 'MESOTECH' del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono simili in misura molto ridotta.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Per il pubblico in generale i marchi non sono concettualmente simili sebbene tale differenza abbia poco peso dal momento che gli elementi di differenziazione sono deboli. Per il pubblico specializzato i marchi sono concettualmente simili in misura ridotta.

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

1. 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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva per una parte del pubblico di riferimento, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi sono simili in misura ridotta dal punto di vista visivo e fonetico. Concettualmente, i marchi sono simili in misura ridotta per il pubblico professionale mentre non sono concettualmente simili per il pubblico in generale. In particolare, i marchi sono simili unicamente nella misura in cui coincidono nell'elemento 'TRICO'. Gli elementi differenti tra i marchi sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.

Si ritiene che le somiglianze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le differenze.

Considerato quanto precede, 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 a maggior ragione a quella parte di pubblico per cui l'elemento 'Hair Care System' è distintivo. Il motivo risiede nel fatto che, in ragione del carattere distintivo di tale elemento, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 702 511 per il marchio denominativo 'BIOGENINA'.

L'altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato dal momento che l'inizio è completamente diverso. Inoltre, tale marchio copre lo stesso elenco o un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso. Di conseguenza, 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.

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

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 93 RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

La Divisione d'Opposizione

María Clara IBÁÑEZ
FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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.