

TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione d'Opposizione 16.08.2017



TUTTO contro TUTTO CAPSULE – Divisione d'Opposizione 16.08.2017

Parliamo di due realtà, Tuttoespresso srl che ha depositato il marchio anteriore **“tutto”** e dell'azienda Pagliero & Calvetti S.r.l. del marchio impugnato **“tutto capsule”**

Sono entrambi marchi che operano nell'ambito della produzione e commercializzazione del caffè e quindi la classe di riferimento è la Classe 30: *Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.*

Analizziamo i singoli prodotti:

I prodotti contestati *caffè; tè* sono identicamente coperti dal marchio anteriore, i *succedanei del caffè* hanno un alto grado di somiglianza con il caffè dell'opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

Il *cacao* è simile al *caffè* dell'opponente. Tali prodotti coincidono in pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione.

Lo *zucchero* non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti hanno un diverso metodo d'uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non sono complementari ne sono in competizione tra loro.

Per cui l'opposizione è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 30: *Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.*

Tuttoespresso S.r.l., Via Fatebenefratelli, 22, 20121 Milano (MI), Italia (opponente), rappresentata da **Studio Legale SIB**, Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Pagliero & Calvetti S.r.l., Via della Repubblica 9, 10036 Settimo Torinese, Italia (richiedente), rappresentata da **A.BRE.MAR. S.r.l.**, Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/08/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 584 566 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 30: *Caffé, tè; cacao; succedanei del caffè.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 182 315 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e 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. 14 182 315, ovvero contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L'opposizione si

basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 2 318 962. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

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. 2 318 962.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell'opposizione), su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione, *inter alia*, marchio dell'Unione europea n. 2 318 962.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La domanda contestata è stata pubblicata il 22/06/2015. Quindi è stato chiesto all'opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione era oggetto di uso effettivo nell'Unione europea nel periodo tra 22/06/2010 e 21/06/2015 compreso.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 11: Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine elettriche da caffè, loro parti e accessori.

Classe 30: Caffé, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Per ragioni di economia processuale la divisione d'Opposizione esaminerà le prove d'uso unicamente in relazione ai prodotti nella classe 30 e presupporrà l'uso del marchio per i prodotti nelle classi 11 e 32.

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 04/07/2016 per presentare le prove dell'uso. Il 29/06/2016 l'Ufficio ha concesso all'opponente una proroga del termine fino al 04/09/2016. L'opponente ha presentato le prove d'uso il 02/09/2016 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

- Tabella con i dati di fatturato relativi alle vendite di prodotti contraddistinti dal marchio 'Tutto', divisi per Paese, anno e tipologia di prodotto;
- Numerose fatture di vendita emesse su vari clienti In Austria, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna datate nel periodo 2010-2015 in cui appare il marchio 'Tutto' in particolare per caffè e tè. Gli importi e i quantitativi sono significativi.
- Fotografie di macchine da caffè contraddistinte dal marchio 'Tutto'.
- Manuale d'uso di una macchina da caffè.
- Fotografie dei packaging di alcuni prodotti contraddistinti dal marchio 'Tutto' e, particolare, caffè in cialde, bevande solubili. Bustine di zucchero e palette.
- Estratti dal sito www.t-club.com.

Le fatture dimostrano che i luoghi in cui l'uso è avvenuto sono Austria, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Slovenia e Spagna. Tale circostanza può essere dedotta, dalla valuta menzionata, euro e dagli indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento e dimostrano che il marchio è stato utilizzato nell'Unione europea.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture, forniscono alla Divisione

d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato per una parte dei prodotti.

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha "uso effettivo" del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tuttavia, le prove presentate dall'opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti e servizi da esso coperti.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall'opponente dimostrano l'uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 30: *Caffé, tè.*

I riferimenti ai restanti prodotti del marchio anteriore sono scarsi o inesistenti.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

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. I prodotti e servizi

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

Classe 11: *Apparati di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essicamento, di ventilazione, di distribuzione di acqua, e installazioni sanitarie, e in particolare macchine elettriche da caffè, loro parti e accessori.* (l'uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)

Classe 30: *Caffè, tè.*

Classe 32: *Birre; acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.* (l'uso è stato presupposto per ragioni di economia procedurale)

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: *Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; zucchero.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su Internet.*

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 30

I prodotti contestati *caffè; tè* sono identicamente coperti dal marchio anteriore.

I *sucedanei del caffè* hanno un alto grado di somiglianza con il caffè dell'opponente. Tali prodotti coincidono in produttori, pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione tra loro.

Il *cacao* è simile al *caffè* dell'opponente. Tali prodotti coincidono in pubblico, canali di distribuzione e metodo d'uso. Essi, inoltre, sono in competizione.

Lo *zucchero* non è simile ai prodotti del marchio anteriore. Tali prodotti hanno un diverso metodo d'uso e finalità specifica. Inoltre, sono venduti in diverse sezioni dei supermercati, hanno diversa origine commerciale e non sono complementari né sono in competizione tra loro.

Servizi contestati in classe 35

I servizi impugnati *pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; gestione di siti per vendita di capsule su Internet* sono diversi dai prodotti del marchio anteriore. Essi

differiscono in natura, scopo, pubblico rilevante, canali di distribuzione e origine commerciale. Inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

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 identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. I segni

TUTTO

Marchio anteriore

Marchio impugnato

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, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione europea. 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 comune 'TUTTO' sarà inteso in taluni territori, per esempio in Italia. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

L'elemento 'TUTTO' sarà inteso come 'L'intera quantità, l'intero numero, il pieno complesso, senza esclusione di alcuna parte o di alcuni elementi dell'insieme'. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L'elemento 'CAPSULE' del segno impugnato sarà inteso come 'qualsiasi involucro di forma tondeggiate o cilindrica che ha funzione protettiva o è usato come contenitore'. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono caffè, tè, cacao e zucchero, tale elemento è debole per tali prodotti dal momento che verrà percepito come un riferimento all'involucro in cui tali prodotti sono contenuti.

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa.

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

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).

Il marchio anteriore, 'TUTTO', è interamente compreso – e ha un ruolo distintivo autonomo – nel segno impugnato ed è altresì il suo primo elemento. 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.

Visivamente, i segni coincidono nel termine 'TUTTO' che è l'unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella parola 'CAPSULE' e negli elementi figurativi del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'TUTTO', presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'CAPSULE' del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni sono pertanto concettualmente molto simili.

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.

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, i marchi coincidono in 'TUTTO' che è l'unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento nonché l'elemento maggiormente distintivo del segno impugnato.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o secondari.

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).

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).

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene che il marchio anteriore

possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono 'TUTTO'. A sostegno della propria tesi, il richiedente richiama un certo numero di marchi registrati nell'Unione europea.

La Divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti 'TUTTO' e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione 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 identici o simili a quelli 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 prodotti e servizi non può essere accolta.

Come visto anteriormente le prove d'uso non sono state esaminate in relazione ai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 11 e 32. Tali prodotti sono chiaramente dissimili ai servizi rivendicati dal marchio contestato e, pertanto, anche supponendo che l'opponente abbia dimostrato l'uso in relazione a tali prodotti il risultato non può essere diverso per i prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul marchio dell'Unione europea n. 2 960 946 per il marchio verbale 'TUTTOESPRESSO' per prodotti nelle classi 9, 11, 30 e anch'esso soggetto a prova d'uso. Con riferimento ai prodotti nelle classi 9 e 11 va rilevato che essi sono chiaramente dissimili dai prodotti e

servizi rivendicati dal marchio contestato.

L'opponente ha presentato le stesse prove d'uso per entrambi i marchi posti a base dell'opposizione, pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e 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 supporterà le proprie spese.

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.