

# **UVA SALOIAS contro SOLAIA – Divisione di Opposizione 13.11.2017**

**Uvas Saloias**

## **SOLAIA**

### **UVA SALOIAS contro SOLAIA – Divisione di Opposizione 13.11.2017**

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono relativi alla Classe 33: Bibite alcoliche (ad eccezione di birre). I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Vini.

I vini contestati sono compresi nell'ampia categoria di bibite alcoliche (ad eccezione di birre) dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici e il pubblico di riferimento, circa il grado di attenzione si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dai termini "Uvas Saloias" riprodotti in rilievo, in lettere minuscole, in bianco e rosso tra due linee orizzontali bianche e rosse su uno sfondo rettangolare nero. Le prime due lettere, "U" e "S", hanno una misura più grande.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine "SOLAIA" in grassetto, in lettere nere maiuscole standard. Questa parola non ha significato per il pubblico di riferimento, ed è, pertanto, distintiva. L'elemento "Uvas" del marchio anteriore sarà inteso da parte del pubblico di riferimento come il frutto della vite. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono "bevande alcoliche" della classe 33, quest'elemento potrebbe descrivere uno degli elementi necessari per la produzione dei prodotti in questione. Pertanto, la parola "Uvas" si considera un elemento debole riguardo alle bibite alcoliche (ad eccezione di birre). L'elemento "Saloias" del marchio anteriore, contrariamente all'opinione della richiedente, non sarà compreso dal pubblico di riferimento, poiché è un termine portoghese, pertanto, per il pubblico si tratta di un elemento distintivo.

L'opposizione n. B 2 174 442 è accolta per tutti i prodotti contestati.

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Germania (opponente),

rappresentata da Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Germania (rappresentante professionale)

c o n t r o

Marchesi Antinori S.p.A., Piazza degli Antinori, 3, 50123 Firenze, Italia (richiedente),

rappresentata da IP skill, Via Magenta, 25, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/11/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE: 1. L'opposizione n. B 2 174 442 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La protezione della registrazione internazionale n. 10 483 531 è totalmente rifiutata in relazione all'Unione europea.

3. Il titolare sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR. A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 10 483 531 ' '. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 ' '. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLA 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 Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435, dell'opponente a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 33: Bibite alcoliche (ad eccezione di birre). I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 33: Vini. I vini contestati sono compresi nell'ampia categoria di bibite alcoliche (ad eccezione di birre) dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici. 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 sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. c) I segni Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è la Spagna. 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 figurativo composto dai termini "Uvas Saloias" riprodotti in rilievo, in lettere minuscole, in bianco e rosso tra due linee orizzontali bianche e rosse su uno sfondo rettangolare nero. Le prime due lettere, "U" e "S", hanno una misura più grande. Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dal termine "SOLAIA" in grassetto, in lettere nere maiuscole standard. Questa parola non ha significato per il pubblico di riferimento, ed è, pertanto, distintiva. L'elemento "Uvas" del marchio anteriore sarà inteso da parte del pubblico di riferimento come il frutto della vite. Tenendo a mente che i prodotti rilevanti sono "bevande alcoliche" della classe 33, quest'elemento potrebbe descrivere uno degli elementi necessari per la produzione dei prodotti in questione. Pertanto, la parola "Uvas" si considera un elemento debole riguardo alle bibite alcoliche (ad eccezione di birre). L'elemento "Saloiias" del marchio anteriore, contrariamente all'opinione della richiedente, non sarà compreso dal pubblico di riferimento, poiché è un termine portoghese, pertanto, per il pubblico si tratta di un elemento distintivo. Con riguardo all'osservazione della richiedente relativa all'allegato 1, pubblicato in spagnolo, si rileva che il medesimo si riferisce al termine "SALOIO", come il nome di un formaggio portoghese, quindi, anche se percepito come tale dal pubblico di riferimento, questo elemento non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo. La richiedente fa riferimento al fatto che il termine "SALOIO" appare come il nome di un vino toscano in un articolo del giornale Spagnolo <http://elmundovino.elmundo.es>. Nonostante ciò, questo non significa che il pubblico di lingua spagnola conosca il significato di questo termine e, inoltre, che questo abbia una relazione diretta con i prodotti rilevanti. Tra l'altro, nello stesso documento si rileva che il principale mercato di questi vini sono gli Stati Uniti di America. Pertanto, le osservazioni della richiedente rispetto all'idea che i prodotti della richiedente possano provenire dal Portogallo, concretamente dalla regione SALOIA e per questo motivo il termine "Saloiias" non è distintivo non possono essere prese in considerazione. La tipografia e gli elementi figurativi del marchio anteriore sono di natura puramente decorativa. 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). I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "S-\*-L-\*-I-A-\*", situate nello stesso ordine. Inoltre, anche se in un ordine invertito, coincidono nella seconda e quarta lettera ("A-0" del marchio anteriore vs. "0-A" del marchio impugnato). Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale "S", la parola "Uvas" (considerata debole) e negli elementi figurativi del marchio anteriore, di natura puramente decorativa. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "S-\*-L-\*-I-A-\*", situate nello stesso ordine e nel suono della seconda e la quarta lettera di Decisione sull'Opposizione N. B 2 174 442 pag. : 4 di 6 entrambi i marchi ("A-0" del marchio anteriore vs. "0-A" del marchio impugnato) anche se queste sono in un ordine invertito. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale "S" e nel suono delle lettere che formano la parola "Uvas" (considerata debole) del marchio anteriore. Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura. Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato di "Uvas" del marchio anteriore, nel senso sopra spiegato, l'elemento verbale del marchio impugnato non ha significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi non sono concettualmente simili. Nonostante ciò, bisogna rilevare che questa differenza concettuale si basa in un elemento debole, per cui l'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi distintivi, nessuno dei quali ha un significato. 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 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 debole, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti dei marchi in disputa sono identici. Il livello di attenzione del pubblico rilevante si considera medio e il carattere distintivo del marchio anteriore è normale. I marchi sono simili in misura media da un punto di vista visivo e fonetico, poiché tutte le lettere dell'unico elemento del marchio impugnato formano parte del secondo elemento verbale del marchio anteriore, il più distintivo. 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). 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. Si tiene anche 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). In questo caso, il ricordo imperfetto dei consumatori medi non è sufficiente per identificare chiaramente le scarse differenze tra i segni, consistenti in elementi ed aspetti secondari, di carattere debole o decorativo. Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico, il quale focalizzerà l'attenzione nell'elemento più distintivo del marchio anteriore "SALOIAS" e il marchio impugnato "SOLAIA" e molto probabilmente confonderà o farà un collegamento tra i marchi in conflitto presupponendo che i prodotti designati appartengono alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché la registrazione di marchio spagnolo n. 2 819 435 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Pertanto, non è nemmeno necessario esaminare la prova dell'uso riguardo a questi diritti. SPESE Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il titolare è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento. Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.