

VENETA CUCINE contro VENEZIA CUCINE – Divisione di annullamento 17.05.2017



vs



VENETA CUCINE contro VENEZIA CUCINE – Divisione di annullamento 17.05.2017

VENETA CUCINE **contro** VENEZIA CUCINE

Stiamo parlando di marchi che operano nell'ambito della Classe 11: *Cucine;* della Classe 37: *Attrezzatura per cucine e della Classe 42: Progettazione di cucine.*

Il segno anteriore 'VENETA CUCINE' ha chiesto la nullità del marchio VENEZIA CUCINE e la domanda di nullità è stata accolta.

In virtù della notorietà del marchio anteriore "VENETA CUCINE", della somiglianza tra i segni in conflitto, della sovrapposibilità tra i prodotti per i quali il marchio della richiedente gode di notorietà ed i prodotti e servizi contestati, della capacità attrattiva del marchio 'VENETA CUCINE', è possibile ritenere che VENEZIA CUCINE possa approfittare abusivamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore nonché della forza attrattiva di quest'ultimo che potrebbe essere trasferita al segno della titolare.

A detta del titolare di "VENEZIA CUCINE", la lettera 'V' è l'elemento dominante del marchio contestato in virtù delle sue dimensioni e della sua peculiare rappresentazione che raffigura il pettine di prua di una gondola veneziana. Tuttavia, nonostante la grafia della lettera 'V' possieda una discreta originalità, la stilizzazione del pettine della prua delle gondole veneziane disegnato sull'asta sinistra della lettera 'V' è di dimensioni piuttosto esigue e verrà percepita come un elemento ornamentale del segno. Allo stesso modo le dimensioni della lettera 'V' non sono tali da ritenerla come l'elemento di maggior impatto visivo del segno. Essa, inoltre, non può essere considerata come un elemento dotato di una propria autonomia nell'impressione globale del segno in quanto verrà percepita dal pubblico rilevante come la prima lettera della parola 'VENEZIA'.

ANNULLAMENTO N. 12 252 C (NULLITÀ)

Veneta Cucine S.p.A., Via Paris Bordone, 84, 31030 Roncade – Frazione Biancade (TV), Italia (richiedente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Via Berchet, 9, 35151 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Stefano Nosari, Via Lucia Calvi, 10, 24040 Canonica d'Adda (BG), Italia (titolare del MUE), rappresentata da **ADMAIORA Studio Legale e Tributario**, Via Milano, 9, 24046 Osio Sotto (BG), Italia (rappresentante professionale).

Il 17/05/2017, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione Europea n. 13 573 878 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del MUE sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 150.

MOTIVAZIONI

In data 18/12/2015, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione Europea n. 13 573 878 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 15/12/2014 e registrato il 27/03/2015, per il segno figurativo rappresentato qui di seguito:



La richiesta è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 11: *Cucine.*

Classe 37: *Attrezzatura per cucine.*

Classe 42: *Progettazione di cucine.*

La domanda si basa sui seguenti diritti anteriori:

- Registrazione di marchio internazionale n. 1 226 606 che designa, tra gli altri, l'Unione Europea, per il segno denominativo 'VENETA CUCINE'. La richiesta è basata su tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio nelle classi 11, 20 e 35.
- Registrazione di marchio internazionale n. 911 024 che designa, tra gli altri, l'Unione Europea, per il segno figurativo di seguito riportato:

La richiesta è basata su tutti i prodotti coperti dal marchio in classe 20.

La richiedente ha invocato l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni allegate alla domanda di nullità, la richiedente sostiene quanto segue:

- I marchi in conflitto presentano evidenti somiglianze visive, fonetiche e concettuali nei rispettivi elementi distintivi 'VENETA' e 'VENEZIA', i quali condividono le medesime lettere iniziali 'V/E/N/E'. Inoltre, il pubblico percepirà entrambe le parole 'VENETA' e 'VENEZIA' come un riferimento alla regione italiana Veneto, di cui Venezia è la città più importante.
- I prodotti coperti dai marchi anteriori si sovrappongono ai prodotti e servizi per i quali il MUE contestato è stato registrato, posto che i prodotti in conflitto nelle classi 11 e 20 sono identici ed i servizi contestati attinenti all'installazione e progettazione di cucine sono complementari ai prodotti protetti dai marchi anteriori.
- Inoltre, il segno anteriore 'VENETA CUCINE' gode di notorietà – e, di conseguenza, di un carattere distintivo accresciuto – per *cucine* in Italia. Le prove presentate indicano che nel 2013 la richiedente ha acquisito una rilevante quota di mercato, e che nell'ultimo quinquennio il fatturato annuo ha registrato importi elevati. L'ampia portata geografica dell'uso del segno è dimostrata dall'attività promozionale e pubblicitaria che è stata promossa sui maggiori canali televisivi, emittenti radiofoniche e quotidiani nazionali (Rai, Mediaset, La 7, Repubblica, il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore) attraverso ingenti investimenti.
- Pertanto, in virtù della notorietà del marchio anteriore, della somiglianza tra i segni in conflitto, della sovrapposibilità tra i prodotti per i quali il marchio della richiedente gode di notorietà ed i prodotti e servizi contestati, della capacità attrattiva del marchio 'VENETA CUCINE', è possibile ritenere che il MUE contestato possa approfittare abusivamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore nonché della forza attrattiva di quest'ultimo che potrebbe essere trasferita al segno della titolare.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito ampia documentazione, che verrà elencata nella sezione successiva.

Il titolare risponde presentando i seguenti argomenti:

- I marchi in esame si distinguono in modo netto sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Nella fattispecie, non vi è dubbio che la particolare rappresentazione della lettera 'V' sia l'elemento dominante del MUE contestato in virtù delle sue dimensioni e originalità. Infatti, essa è caratterizzata da una raffigurazione di un pettine di prua di una gondola veneziana, un elemento di fantasia che rende il marchio del titolare dotato di un carattere distintivo ben più accentuato rispetto al segno della richiedente, il quale è costituito esclusivamente di parole di uso generico. I segni inoltre si differenziano nelle rispettive stilizzazioni e colori.
- Dal punto di vista concettuale, l'elemento 'VENEZIA' del MUE contestato identifica la nota città lagunare, mentre il termine 'VENETA' dei marchi anteriori indica il territorio della regione Veneto, riconosciuta come un importante distretto produttivo del mobile. Tale denominazione non contiene alcun richiamo alla città di Venezia, i cui prodotti verranno identificati come "veneziani" e non come "veneti". Pertanto, tenuto conto che il termine comune *cucine* è privo di carattere distintivo, i marchi sono ben distinguibili sotto il profilo semantico.
- Sotto il profilo fonetico, diversamente da quanto argomentato da controparte, le parole 'VENETA' e 'VENEZIA' presentano un accento ben distinguibile. Il sostantivo Venezia è, infatti, una parola piana, o parossitona, vale a dire con accento tonico sulla penultima sillaba. Al contrario l'aggettivo 'Venezia' è una parola sdrucciola, o proparossitona, che presenta l'accento sulla terzultima sillaba. L'accento delle due parole è, dunque, diverso e come tale non confondibile foneticamente.
- Il titolare ha caratterizzato il proprio marchio attraverso colori e stilizzazioni grafiche assai differenti da quelle dei marchi anteriori evitando ogni tipo di usurpazione o di acquisizione di indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi della richiedente.

La richiedente reitera le precedenti argomentazioni e aggiunge quanto segue:

- Gli argomenti del titolare in merito alle differenze tra i segni in

conflitto sul piano visivo sono irrilevanti poiché si fondano su elementi secondari. Inoltre, la RI anteriore n. 1 226 606 è un segno denominativo la cui protezione è estesa alla sua rappresentazione in ogni colore, dimensione e forma.

- Le prove fornite in allegato alla domanda introduttiva dimostrano la notorietà del segno 'VENETA CUCINE' della titolare. Ne consegue che l'affermazione del titolare secondo cui i marchi anteriori sono "deboli" non trova fondamento. D'altronde, il titolare ha ammesso che il marchio 'VENETA CUCINE' gode di notorietà.
- Dal punto di vista fonetico i marchi in conflitto condividono 10 lettere su 13. Sotto il profilo concettuale vi è un'affinità molto forte tra i segni tenuto conto che 'VENEZIA' è il capoluogo della regione cui l'aggettivo 'VENETA' fa riferimento.

In data 08/07/2016, il titolare veniva invitato a presentare un'eventuale replica entro il termine del 08/09/2016. Poiché nessuna risposta era pervenuta entro tale termine, in data 22/09/2016, l'Ufficio comunicava alle parti che la fase contraddittoria del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

La Divisione di Annullamento ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, la richiesta di nullità fondata sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'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 complessiva 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.

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione alla registrazione di marchio internazionale n. 1 226 606 che designa *inter alia* l'Unione Europea.

1. I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto 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 prodotti sui quali si basa la domanda sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 11: *Cappe aspiranti da cucina; cucine economiche (fornelli); lavandini; lavabi; fornelli; piani di cottura; cucine elettriche; lavelli da cucina; apparecchi per illuminazione; corazze luminose per veicoli, per interno e esterno; apparecchi di riscaldamento a vapore; stufe elettriche, cucine a gas; cucine economiche; apparecchi per la climatizzazione dell'aria; congelatori, scaldabagni elettrici, caldaie a gas; apparecchi di cottura e bollitura, inclusi apparecchi per l'asciugatura di vestiti, asciugacapelli; asciugamani; installazioni sanitarie; apparecchi per l'addolcimento dell'acqua; apparecchi per la depurazione dell'acqua, impianti per la depurazione dell'acqua; impianti per la depurazione delle acque di fogna; copriletto elettrici e piumoni elettrici non per uso medico; cuscini elettrici riscaldati; scaldapiedi elettrici; scaldapiedi non elettrici; borse dell'acqua calda; filtri per acquari; forni di cottura industriali; installazioni di essiccazione; installazioni di raffreddamento; sterilizzatori; pastorizzatori.*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 11: *Cucine.*

Classe 37: *Attrezzatura per cucine.*

Classe 42: *Progettazione di cucine.*

Prodotti contestati in classe 11

I prodotti del MUE contestato *cucine* si riferiscono all'insieme di apparecchi e strumenti presenti nell'ambiente cucina, nonché agli stessi apparecchi e strumenti utilizzati per cucinare. Essi includono e si sovrappongono, tra gli altri, ai prodotti *piani di cottura*, *cucine economiche (fornelli)*, *cucine elettriche* e *cucine economiche* del marchio anteriore. Ne consegue che detti prodotti sono considerati identici.

Servizi contestati in classe 37

La voce *attrezzatura per cucine* del MUE contestato si riferisce alla fornitura di servizi d'installazione e montaggio di cucine, ovvero del complesso di attrezzature e apparecchi utilizzati per cucinare, come ad esempio i *piani di cottura*, *cucine economiche (fornelli)*, *cucine elettriche* e *cucine economiche* della registrazione anteriore. Tali servizi sono comunemente erogati dai medesimi produttori e fornitori dei prodotti anteriori succitati e sono offerti ai medesimi clienti. Ne consegue che tali servizi sono simili ai predetti prodotti del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 42

Vi è, inoltre, un basso grado di somiglianza tra i servizi contestati *progettazione di cucine* e i prodotti anteriori *piani di cottura*, *cucine economiche (fornelli)*, *cucine elettriche* e *cucine economiche* nella classe 11. Sebbene i prodotti e servizi in conflitto non coincidano in natura, la progettazione di attrezzature e apparecchi per cucine è una fase precedente al processo di produzione di tali prodotti e viene normalmente eseguita dagli stessi produttori di tali categorie di prodotti, oltre a poter essere destinati ai medesimi consumatori. Pertanto, i prodotti e servizi in conflitto condividono lo stesso pubblico di riferimento e possono coincidere nella stessa origine abituale (produttore/fornitore).

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 e servizi che risultano essere identici o simili in diverso grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, ad esempio, nel settore dei prodotti per cucine. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio ad alto in virtù del grado di specializzazione tecnica e del costo dei prodotti e servizi in esame.

1. I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

Il carattere unitario del marchio dell'Unione Europea comporta che un marchio dell'Unione Europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di nullità contro qualsiasi marchio dell'Unione Europea successivo che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l'Unione. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione è sufficiente per invocare la nullità del MUE contestato. Nel presente caso, tenuto conto che i marchi in conflitto contengono elementi denominativi che hanno un significato nella lingua italiana – e la richiedente ha inoltre invocato la notorietà e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in virtù dell'uso del segno in Italia – la Divisione di Annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni sul pubblico italiano.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un segno puramente denominativo che consta della dicitura 'VENETA CUCINE'. Poiché nessuna di tali parole prevale sull'altra al punto da renderla trascurabile, il segno non ha elementi che potrebbero essere considerati dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

Quanto alla distintività degli elementi che costituiscono il marchio anteriore, si rileva che il termine *cucine* debba considerarsi descrittivo e, dunque, non distintivo dei prodotti protetti dal marchio in classe 11. Difatti, posto che il marchio copre apparecchi per cucine, tale termine indica in modo chiaro e diretto la natura e la destinazione d'uso di tali prodotti. La parola *veneta* verrà compresa dal pubblico di lingua italiana come un elemento allusivo del territorio di provenienza dei prodotti coperti dal marchio anteriore e, in quanto tale, detiene un limitato carattere distintivo rispetto a detti prodotti. Ad ogni modo, ancorché allusivo, tale elemento risulta dotato di un gradiente di distintività maggiore rispetto alla parola descrittiva *cucine* e, pertanto, verrà percepito dai consumatori rilevanti come l'elemento maggiormente distintivo del marchio.

Il MUE contestato è un segno figurativo costituito dall'elemento denominativo 'VENEZIA', trascritto in una grafia leggermente stilizzata di color nero e seguito dal simbolo ®, riportato in dimensioni assai minori in alto a destra della lettera finale 'A'. Tale simbolo sarà ignorato nella comparazione tra i segni poiché semplice indicazione che il marchio è registrato. Sotto le lettere '-ZIA' dell'elemento 'VENEZIA' è trascritta la parola 'CUCINE' in caratteri rossi, leggermente stilizzati e di dimensioni molto ridotte.

A detta del titolare, la lettera 'V' è l'elemento dominante del MUE contestato in virtù delle sue dimensioni e della sua peculiare rappresentazione che raffigura il pettine di prua di una gondola veneziana. Tuttavia, nonostante la grafia della lettera 'V' possieda una discreta originalità, la stilizzazione del pettine della prua delle gondole veneziane disegnato sull'asta sinistra della lettera 'V' è di dimensioni piuttosto esigue e verrà percepita come un elemento ornamentale del segno. Allo stesso modo le dimensioni della lettera 'V' non sono tali da ritenerla come l'elemento di maggior impatto visivo del segno. Essa, inoltre, non può essere considerata come un elemento dotato di una propria autonomia nell'impressione globale del segno in quanto verrà percepita dal pubblico rilevante come la prima lettera della parola 'VENEZIA'. Gli argomenti della titolare si fondano poi sul fatto che il MUE contestato sia utilizzato mettendo in risalto la lettera 'V', come segue:

Ebbene, al riguardo è sufficiente ricordare che il raffronto dei marchi in conflitto si fonda sulla forma nella quale i segni sono registrati e non sulle varianti utilizzate nel mercato.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che nel MUE contestato anteriore la componente verbale 'VENEZIA' costituisce l'elemento dominante, poiché dotato di un maggior impatto visivo rispetto agli elementi verbali e grafici del segno, vale a dire la parola 'CUCINE' (di dimensioni assai minori), i caratteri tipografici e i colori. Inoltre, in virtù delle considerazioni di cui sopra in merito al carattere descrittivo del termine *cucine*, la parola *Venezia* è l'elemento maggiormente distintivo del marchio. Gli elementi figurativi svolgono un ruolo chiaramente ornamentale e, di conseguenza, il loro impatto nella valutazione del rischio di confusione sarà limitato.

Ciò premesso, **sotto il profilo visivo**, i segni hanno in comune le loro prime quattro lettere, ossia 'V', 'E', 'N', 'E', e l'ultima lettera 'A'; il marchio anteriore comprende, inoltre, la lettera 'T', e il MUE contestato le lettere 'Z' e 'I'. Tale parte comune ai due marchi in conflitto comporta una somiglianza visiva, tanto più che il pubblico è generalmente più attento alla parte iniziale dei segni (06/06/2013, T-411/12, Pharmastreet, EU:T:2013:304, § 25). I segni coincidono ulteriormente nell'elemento verbale 'CUCINE', il quale, tuttavia, ha un impatto limitato nella presente valutazione alla luce del suo significato descrittivo rispetto ai prodotti e servizi in esame. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare, le differenze date dagli elementi grafici presenti nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare l'impressione di somiglianza tra i segni.

Pertanto, visivamente, i segni sono considerati simili in media misura.

In merito alla **comparazione fonetica**, il titolare sostiene che i due segni presentano differenze rilevanti, in considerazione del diverso accento con cui vengono pronunciate le parole 'VENETA' e 'VENEZIA'. In effetti, sebbene tali parole presentino le medesime lettere iniziali 'V', 'E', 'N', 'E', nel caso della parola 'VENETA' il pubblico di lingua italiana porrà l'accento sulla prima sillaba /VE/, mentre nel termine 'VENEZIA' l'accento ricadrà sulla seconda sillaba /NE/. La pronuncia differisce nelle rispettive sillabe finali 'TA' del termine *veneta* (nel marchio anteriore) e 'ZIA' della parola *Venezia* (nel MUE contestato). I marchi coincidono nel suono della parola *cucine*, elemento denominativo finale di entrambi i segni, il quale, come già

ricordato, ha un impatto limitato nella presente valutazione.

Ne consegue che, seppur presenti, le coincidenze fonetiche sono limitate e i segni sono simili, foneticamente, in misura ridotta.

Sotto il profilo concettuale, i marchi presentano una certa affinità semantica. Infatti, sebbene l'elemento 'VENEZIA' sarà riconosciuto come il nome della nota città lagunare, allo stesso tempo il pubblico di lingua italiana lo riconoscerà come il capoluogo della regione italiana Veneto, al quale il marchio anteriore fa chiaro riferimento. La valutazione del titolare – secondo cui il MUE contestato si riferisce a una città, mentre il segno anteriore a una regione – è corretta, ma non è condivisibile l'argomento secondo cui i marchi sono concettualmente dissimili. Difatti, non è possibile escludere che il pubblico riconosca una certa affinità concettuale tra gli stessi, posto che il significato dell'aggettivo *veneto* è, tra gli altri, *“della regione del Veneto (Venezia Euganea) o, con senso più ampio, del territorio comprendente le Tre Venezie”* e *“della città di Venezia, veneziano”* (da vocabolario 'Treccani' online). Inoltre, ancorché il termine *cucine* sia descrittivo, i segni condividono, nel loro complesso, una struttura speculare data dalla combinazione di termini riferenti al territorio veneto seguiti dalla parola *cucine*.

Da quanto sopra è possibile concludere che, sotto il profilo concettuale, i segni presentati, quanto meno, una affinità 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 tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

In via preliminare occorre premettere che, in base alle considerazioni sopra esposte in merito al significato delle parole *veneta* e *cucine*, il marchio 'VENETA CUCINE' è dotato di un limitato carattere distintivo intrinseco. È, infatti, possibile che il segno, nel suo complesso, evochi nel pubblico di

lingua italiana la provenienza geografica dei prodotti per cucine rivendicati in classe 11.

Secondo la richiedente, tuttavia, il marchio anteriore possiede un'elevata capacità distintiva e gode di notorietà in Italia per prodotti per cucine in classe 11, in quanto questa ne avrebbe effettuato un uso intensivo. Tale rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).

A supporto della propria rivendicazione, la richiedente ha depositato le seguenti prove:

- **Documenti da 1 a 20:** Estratti da riviste e quotidiani italiani (tra cui, '100 Cucine', 'Gente', 'Corriere della Sera Magazine', 'Brava Casa', 'Grazia', 'Case da Abitare', 'Focus', 'Il Napoli', 'Hachette Home', 'Casaviva', 'Marie Claire', 'Bravacasa') pubblicati nel 2008 sui quali compaiono inserti pubblicitari di cucine a marchio 'VENETA CUCINE' riprodotto, in particolare, nella versione figurativa protetta dalla RI n. 911 024.
- **Documenti da 21 a 126:** Estratti da riviste e quotidiani italiani (tra cui, 'Casa X2', 'Casa Facile', 'Casaviva', 'Focus', 'Grazia', 'Casamica', 'Panorama', 'Hachette Home', 'Bravacasa', 'Case da Abitare', 'Cose di Casa', 'Oggi', 'Gioia', 'Case & Stili', 'Marie Claire', 'Donna Moderna', 'L'Espresso', 'Hearst Home', 'La Repubblica - D CASA', 'Silhouette', 'L'Unione Sarda') pubblicati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 sui quali compaiono articoli ed inserti pubblicitari di cucine a marchio 'VENETA CUCINE' riprodotto in forma denominativa e figurativa.
- **Documenti da 127 a 136:** Fatture attestanti la partecipazione della richiedente alla fiera internazionale 'EUROCUCINA' negli anni 2008, 2010 e 2012.

- **Documenti da 137 a 145:** Fatture attestanti la partecipazione della richiedente alla fiere 'SALONE DELL'ARREDAMENTO' (2008, 2009 e 2010) e 'CAMPIONARIA GENERALE' (2009 e 2010) presso Fiera del Levante (Bari).
- **Documenti da 146 a 150:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e periodici nell'anno 2008.
- **Documenti da 151 a 155:** Fatture inviate alla richiedente nel 2008 per la fornitura di pieghevoli, dépliant, opuscoli, poster e altro materiale pubblicitario.
- **Documenti da 156 a 160:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali radiofonici e periodici nell'anno 2009.
- **Documenti da 161 a 165:** Fatture inviate alla richiedente nel 2009 per la fornitura di cataloghi, cartelloni pubblicitari, listini prezzi e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 166 a 172:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi, periodici e riviste nell'anno 2010.
- **Documenti da 173 a 177:** Fatture inviate alla richiedente nel 2010 per la fornitura di listini prezzi, brochure, cataloghi, poster e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 178 a 182:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e radiofonici, periodici e riviste nell'anno 2011.
- **Documenti da 183 a 188:** Fatture inviate alla richiedente nel 2011 per la fornitura di cataloghi, biglietti da visita, listini prezzi e altro materiale promozionale.

- **Documenti da 189 a 193:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e radiofonici e riviste nell'anno 2012.
- **Documenti da 194 a 197:** Fatture inviate alla richiedente nel 2012 per la fornitura di cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 198 a 202:** Fatture indirizzate alla richiedente in relazione a campagne pubblicitarie per il marchio 'VENETA CUCINE' su canali televisivi e riviste nell'anno 2013.
- **Documenti da 203 a 207:** Fatture inviate alla richiedente nel 2013 per la fornitura di cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale.
- **Documenti da 208 a 536:** Numerosi estratti da riviste italiane pubblicate tra il 2008 e 2013 contenenti articoli, immagini di cucine e riferimenti al segno 'VENETA CUCINE'.
- **Documento 537:** Video inerente alla ricerca 'Living Kitchens' promossa dalla richiedente e selezionata per il premio 'Compasso d'oro 2010'.
- **Documenti 538 e 539:** Estratti indicanti l'assegnazione del premio 'Key Award' assegnato alla richiedente per il video 'Progetti di vita' inerente alla campagna pubblicitaria 'VENETA CUCINE' nel 2010.
- **Documenti da 540 a 552:** Documenti video e audio trasmessi su canali radiofonici e televisivi a livello nazionale per la promozione del marchio 'VENETA CUCINE' tra il 2010 e il 2013.
- **Documento 553:** Affidavit sottoscritto dall'Amministratore Delegato di Veneta Cucine contenente dati di fatturato, spese per investimenti e quota di mercato acquisita dalla richiedente nel quinquennio 2008-2013.
- **Documento 554:** Copia della decisione del 25/03/2015 emessa dalla Divisione di Opposizione nel procedimento n. B 2 306 275.

Dalle prove depositate si evince che, effettivamente, il marchio 'VENETA CUCINE' contraddistingue una linea di cucine, inclusi componenti e apparecchi, tra cui i prodotti anteriori *piani di cottura, cucine economiche (fornelli), cucine elettriche e cucine economiche.*

Nello specifico, il materiale probatorio di cui sopra dimostra che tra il 2008 e il 2013 le cucine a marchio 'VENETA CUCINE' – e gli apparecchi di cui esse si compongono – sono state pubblicizzate, presentate e commentate in numerose riviste, quotidiani, canali televisivi e radiofonici la cui copertura riguarda tutto il territorio italiano. Inoltre, la documentazione fornita consente di accertare gli importanti investimenti sostenuti dalla richiedente.

Sebbene la richiedente non abbia presentato documenti commerciali, come fatture e dati di vendita, essa ha fornito numerose copie di articoli, immagini promozionali, documenti video e audio trasmessi su piattaforme televisive e radiofoniche, nonché le fatture emesse da varie emittenti per la diffusione degli spot pubblicitari, che illustrano attività commerciali e promozionali relative alla diffusione dei prodotti contraddistinti dal marchio anteriore in classe 11. Agli occhi del pubblico italiano, il marchio anteriore identifica, dunque, un fornitore preminente di cucine e componenti ad esse correlate.

Nonostante la documentazione più recente sia datata 2013, le prove della richiedente coprono l'intero quinquennio 2008-2013 e dimostrano che il segno in questione abbia acquisito un elevato carattere distintivo in Italia con anteriorità alla data di deposito del marchio contestato (15/12/2014) e anche al momento del deposito della domanda di nullità (18/12/2015). Infatti, tenuto conto dell'ampia diffusione del marchio sul territorio italiano, si può ragionevolmente ritenere che tale carattere distintivo accresciuto non si sia affievolito in pochi anni.

Dalle prove fornite, pertanto, emerge che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante ed intenso e che esso è ampiamente riconosciuto nel mercato italiano, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che i prodotti della richiedente sono stati pubblicizzati su canali televisivi e radiofoni, nonché sono stati oggetto di articoli e campagne pubblicitarie su molte delle principali riviste di settore e in un alcuni dei più popolari periodici in Italia, la

Divisione di Annullamento ritiene che la richiedente abbia dimostrato che il marchio anteriore può ritenersi dotato di un carattere distintivo elevato in seguito all'uso fattone in Italia per *piani di cottura, cucine elettriche, cucine a gas e cucine economiche*.

Tale conclusione è valida anche tenendo conto che il marchio anteriore si riferisce a un'espressione che potrebbe essere percepita come debole in relazione ai prodotti designati. Benché la dicitura 'VENETA CUCINE' possa essere ritenuta debole alla luce di una sua certa connotazione allusiva per il pubblico italofono, tale circostanza non inficia la circostanza che il marchio anteriore è dotato di un minimo carattere distintivo intrinseco che deve essere riconosciuto, anche solo in vista del fatto che si tratta di marchio registrato.

1. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti e i servizi in conflitto sono stati ritenuti identici e affini (in diverso grado) sono diretti al grande pubblico e a un pubblico professionale, con un livello di attenzione che varia da medio ad elevato.

Sebbene sotto il profilo fonetico e concettuale i segni siano stati considerati simili in misura ridotta, essi da un punto visivo presentano somiglianze non indifferenti, in quanto condividono la medesima struttura caratterizzata dalla ripetizione di due elementi denominativi che condividono le stesse quattro lettere iniziali, 'V', 'E', 'N', 'E', entrambe riferendosi a un medesimo territorio, ed entrambe seguite dalla parola *cucine*. L'insieme, dunque, produce un'impressione visiva complessiva di somiglianza, che si

riflette anche sulla percezione concettuale dei segni *de quibus*.

Nel caso di specie, in particolare, il rischio che il pubblico possa associare i segni in conflitto e confondersi sull'origine commerciale dei prodotti e servizi in esame è accresciuto dal fatto che la richiedente la nullità ha provato che il marchio anteriore 'VENETA CUCINE' gode di un carattere distintivo elevato grazie all'uso intensivo di cui è stato oggetto specificamente per *piani di cottura, cucine elettriche, cucine a gas e cucine economiche* in Italia.

Occorre poi considerare che il pubblico solo di rado ha la possibilità di confrontare direttamente in marchi, mentre solitamente, per distinguere un segno distintivo da un altro, deve basarsi su di un ricordo vago e impreciso degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

In virtù di tutto quanto sopra delineato, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza *supra* richiamato e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, la Divisione di Annullamento ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi considerati identici o affini, anche in un grado lieve, e che la domanda di nullità basata sulla registrazione internazionale n. 1 226 606 designante l'Unione Europea debba considerarsi fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati. Il fatto che parte dei prodotti e servizi siano diretti a un pubblico particolarmente attento, come il pubblico specializzato costituito da operatori professionali, non è sufficiente a escludere a priori un rischio di confusione. Laddove gli ulteriori elementi indichino un elevato rischio di confusione, come nel caso di specie il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, si deve ritenere che anche un pubblico molto attento possa essere tratto in errore.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico italiano. Come 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 applicare gli impedimenti relativi ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b, RMUE.

Da quanto sopra discende che la domanda di nullità deve essere integralmente accolta sulla base della registrazione internazionale n. 1 226 606. Poiché il diritto anteriore preso in considerazione porta all'accoglimento della domanda di nullità e alla conseguente dichiarazione di nullità del MUE contestato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa è stata

diretta, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dalla richiedente, né la connessa questione relativa alla notorietà dei marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 45).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione Europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare alla richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Andrea VALISA

Pierluigi M. VILLANI

José Antonio GARRIDO
OTAOLA

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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).