

VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

Veradent

vs



VERADENT contro ALOE VERA DENT – Divisione di Opposizione 30-04-2018

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste

dentifricie, dentifrici, colluttori; prodotti per rinfrescare l'alito;
prodotti per lucidare i
denti.

Classe 5: Prodotti farmaceutici per l'igiene orale e dentale ad uso medico;
adesivi
per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

E' altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati

OPPOSIZIONE N. B 2 833 237

Specchiasol s.r.l., Via Bruno Rizzi, 1/3, 37012 Bussolengo (Verona), Italia (opponente), rappresentata da Praxi Intellectual Property S.p.A., Piazza Brà, 28, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Coop Industria – Societa' Cooperativa, Via Saliceto, 22/H, 40013 Castel Maggiore

(BO), Italia (richiedente), rappresentata da Manzella & Associati s.r.l., Via dell'Indipendenza, 13, 40121 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/04/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 002833237 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 840 085 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE

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 domanda di

marchio dell'Unione europea n. 15 840 085. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 4 912 853. 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

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 2 di 6

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.

a) I prodotti

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

Classe 3: Prodotti cosmetici per l'igiene orale e dentale (non per uso medico); paste

dentifricie, dentifrici, colluttori; prodotti per rinfrescare l'alito;

prodotti per lucidare i

denti.

Classe 5: Prodotti farmaceutici per l'igiene orale e dentale ad uso medico;

adesivi

per protesi dentarie; disinfettanti per protesi dentarie; antisettici.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per l'igiene orale.

I prodotti per l'igiene orale impugnati sono identici ai prodotti cosmetici per l'igiene

orale e dentale (non per uso medico) dell'opponente.

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 che risultano essere identici sono diretti al grande

pubblico. Il grado di attenzione si considera medio.

c) I segni

VERADENT

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 3 di 6

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). 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 'DENT' è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui

il greco viene capito. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno

incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua greca.

L'elemento 'DENT' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'VERA' non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

L'elemento 'ALOE' sarà inteso da parte del pubblico di riferimento, come il nome di

una pianta. Tale elemento si considera non distintivo dal momento che sarà

percepito
come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione dal
momento che si
tratta di una pianta comunemente utilizzata nell'industria cosmetica e
farmaceutica.
L'elemento figurativo del dente del segno impugnato è anch'esso non
distintivo per i
prodotti in questione (prodotti per l'igiene orale).
Il marchio anteriore, 'VERADENT', non ha un significato ed è, pertanto,
distintivo.
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).
Visivamente, i segni coincidono in termini di 'VERADENT' sebbene nel caso del
segno impugnato 'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi
differiscono
nel termine 'ALOE' (non distintivo), nell'elemento figurativo del dente (non
distintivo)
e negli elementi grafici e colori (decorativi) del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono simili in media misura.
Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 4 di 6
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle
lettere 'V-ER-A-D-E-N-T',
presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle
lettere 'A-L-O-E' del segno impugnato.
Pertanto, i segni sono molto simili.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel
complesso.
Nonostante la parola 'ALOE' e l'elemento figurativo del dente evocino un
concetto,
tali elementi sono non distintivi e, pertanto, non possono indicare l'origine
commerciale. L'attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli
elementi
verbali aggiuntivi di fantasia, che non hanno un significato. Poiché non è
possibile un
confronto concettuale, l'aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione
della
somiglianza dei segni.
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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici.

I marchi sono visualmente simili in misura media e foneticamente molto simili. In

particolare, essi coincidono in 'VERADENT' sebbene nel caso del segno impugnato

'VERA' e 'DENT' siano disposti su due linee. I marchi differiscono nella parola 'ALOE'

(che è non distintiva) e negli elementi grafici (che hanno natura decorativa) e

l'elemento figurativo del dente (che è non distintivo).

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).

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 5 di 6

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.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Considerato quanto sopra, l'identità dei prodotti in questione, le somiglianze tra i segni, dove le differenze sono limitate a elementi non distintivi, e il grado di attenzione medio del pubblico rilevante, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua greca. 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. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 4 912 853 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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 richiedente 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.

Divisione Opposizione

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI

SERRANO

Michele M.

BENEDETTI-ALOISI

Decisione sull'Opposizione N. B 2 833 237 pag. : 6 di 6

Ai sensi dell'articolo 67, 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 68, 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 EURO è stata pagata.