

# VIPAL contro VIPOL – Divisione d'Opposizione EUIPO 29.11.2016

VIPAL

VS

VIPOL

## VIPAL contro VIPOL – Divisione d'Opposizione EUIPO 29.11.2016

marchio **VIPAL** contro marchio **VIPOL**

Siamo di fronte ad un marchio anteriore denominato VIPAL e ad un marchio impugnato denominato VIPOL.

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 17: Guarnizioni, mastici e stucchi; nastri adesivi, strisce, fasce e pellicole; pastiglie per frizioni e freni; rivestimenti per rulli in gomma; rivestimenti in gomma per la protezione di componenti elettrici; fogli elastomerici per la protezione di superfici in aree utilizzate per la pallinatura; coperture in gomma per interruttori; rivestimenti d'amianto; guarnizioni, mastici e stucchi; insonorizzanti ed articoli e materiali di barriera (acustica); tubi flessibili, condutture e loro raccordi e raccorderia, comprese le valvole, non in metallo; polistirene [semilavorato].*

E quindi ad esempio le *pastiglie per frizioni e freni del marchio impugnato VIPOL* sono componenti dei freni a disco. Esse sono comprese o si sovrappongono con i con i *prodotti in materie plastiche semilavorate* del marchio anteriore VIPAL dal momento che possono essere costituite da materiale polimerico. Essi sono, pertanto, identici.

Così come le *condutture* sono dei complessi di tubi o latri condotti. Esse includono o si sovrappongono con *tubi (non in metallo)* del marchio anteriore.

Quindi, essendo considerati identici, i prodotti possono creare confusione nel pubblico di riferimento perché quest'ultimo considera i prodotti commercializzati dalla stessa azienda.

TESTO DELLA DECISIONE

OPPOSIZIONE N. B 2 629 205

**Marpal SA Administração e Participações, a Brazilian company**, Avenida Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, Porto Alegre – Rio Grande do Sul 90560-002, Brasil (opponente), rappresentata da **Cabinet @Mark**, 16, rue Milton, 75009 Paris, Francia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**SC Vipol Impex SRL**, Drumul Leordeni, nr 106, sector 4, Bucuresti, hala " P.I. Arcom" Bucuresti, Romania (richiedente), rappresentata da **Bogdan Alecu**, Brasov, strada Paducelului 18, 600012 Brasov, Romania (rappresentante professionale).

Il 29/11/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 2 629 205 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

*Classe 17: Guarnizioni, mastici e stucchi; nastri adesivi, strisce, fasce e pellicole; pastiglie per frizioni e freni; rivestimenti per rulli in gomma; rivestimenti in gomma per la protezione di componenti elettrici; fogli elastomerici per la protezione di superfici in aree utilizzate per la pallinatura; coperture in gomma per interruttori; rivestimenti d'amianto; guarnizioni, mastici e stucchi; insonorizzanti ed articoli e materiali di barriera (acustica); tubi flessibili, condutture e loro raccordi e raccorderia, comprese le valvole, non in metallo; polistirene [semilavorato].*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 175 525 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

## **MOTIVAZIONE:**

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della [domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 175 525, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 17. L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8 867 467. 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.

### **1. a) I prodotti**

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

*Classe 17: Prodotti di riparazione gommati per camere d'aria, pneumatici a tela radiale e convenzionali, pneumatici, compresi quelli senza camera d'aria e pneumatici mediante processi a freddo e a caldo, strutture per pneumatici comuni o convenzionali e camere d'aria; kit per la riparazione di camere d'aria comprese gomma, toppe, adesivi, colle, piastre per camere d'aria, liquidi (non compresi in altre classi);caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; fluidi di riparazione gommati, strutture per pneumatici, fascette per camere d'aria, fluidi autovulcanizzanti per laminatura a freddo di riparazioni, materiali vulcanizzanti, ovvero gomma vulcanizzata, mastici vulcanizzanti; liquidi autovulcanizzanti, soluzioni di gomma per vulcanizzazione, colle e cementi; leganti vulcanizzanti, materiali in gomma per il rigeneramento dei pneumatici; prodotti in materie plastiche semilavorate; composti di tenuta e isolanti; tubi flessibili non metallici; prodotti semilavorati in materia*

*plastica; materie per turare, stoppare e isolare; tubi (non in metallo); prodotti in materie plastiche semilavorate; tubi flessibili; non in metallo; materiali in gomma o sintetici (plastica) sotto forma di blocchi, piastre, barre, tappi, fogli, fili o nastri (tutti prodotti semilavorati); pezzi di ricambio in gomma o plastica per riparazione di tubi flessibili (tubi flessibili dell'acqua, tubi flessibili per veicoli) e per pneumatici di veicoli); kit di riparazione per tubi flessibili (tubi flessibili dell'acqua, tubi flessibili per automobili) e per pneumatici di veicoli; contenenti piastre, tappi, fogli, nastri, nodi di gomma o plastica; gomma in strisce e cuscinetti orbitali (composti di gomma non vulcanizzata sotto forma di fogli o strisce per rigenerazione di pneumatici); gomma per cuscinetti (composti di gomma non vulcanizzata utilizzati tra la struttura e la parte superiore del pneumatico), fogli di gomma, rivestimenti per pareti laterali, gomma di spessore, gomma per cuscini di corda estrusa; buste utilizzate nel processo di rigenerazione con vulcanizzazione a freddo (composti di gomma vulcanizzata); tubi di vulcanizzazione (composti di gomma vulcanizzata utilizzati per gonfiare pneumatici durante il processo di rigenerazione); "Vulk Flap" e "Protefort Flap" (protezioni, composti di gomma vulcanizzata utilizzati come protezione per pneumatici o airbag nel processo di rigenerazione); imbottiture di assorbimento in gomma; toppe – composti di gomma vulcanizzata utilizzati per riparazioni su pneumatici e camere d'aria; riparazioni e kit per riparazione di camere d'aria di biciclette e motociclette; sigilli; sigillanti di riparazione (composti sigillanti per giunti); strisce di riparazione (composti di gomma vulcanizzata per riparazione e giunzione di nastri trasportatori).*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 17: Guarnizioni, mastici e stucchi; nastri adesivi, strisce, fasce e pellicole; pastiglie per frizioni e freni; rivestimenti per rulli in gomma; rivestimenti in gomma per la protezione di componenti elettrici; fogli elastomerici per la protezione di superfici in aree utilizzate per la pallinatura; coperture in gomma per interruttori; rivestimenti d'amianto; guarnizioni, mastici e stucchi; insonorizzanti ed articoli e materiali di barriera (acustica); tubi flessibili, condutture e loro raccordi e raccorderia, comprese le valvole, non in metallo; polistirene [semilavorato].*

*I tubi flessibili includono i tubi flessibili; non in metallo dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.*

*I prodotti contestati guarnizioni e stucchi (elencati due volte); fogli elastomerici per la protezione di superfici in aree utilizzate per la*

*pallinatura; Insonorizzanti ed articoli e materiali di barriera (acustica)* sono compresi o si sovrappongono con i *composti di tenuta e isolanti* del marchio anteriore. Essi sono, pertanto, identici.

I prodotti contestati *coperture in gomma per interruttori; rivestimenti per rulli in gomma; rivestimenti in gomma per la protezione di componenti elettrici* sono compresi nei *prodotti in tali materie non compresi in altre classi [gomma]* dell'opponente. Essi sono, pertanto, identici.

Le *pastiglie per frizioni e freni* sono componenti dei freni a disco. Esse sono comprese o si sovrappongono con i con i *prodotti in materie plastiche semilavorate* del marchio anteriore dal momento che possono essere costituite da materiale polimerico. Essi sono, pertanto, identici.

I *mastici (elencati due volte)* includono in quanto categoria più ampia i *mastici vulcanizzanti* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *nastri adesivi* sono compresi o si sovrappongono ai *materiali in gomma o sintetici (plastica) sotto forma di nastri*. Essi sono, pertanto, identici.

Le *fasce* includono in quanto categoria più ampia le *fascette per camere d'aria* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Le *pellicole* sono comprese nei *prodotti semilavorati in materia plastica* del marchio anteriore. Essi sono, pertanto, identici.

Le *strisce* includono in quanto categoria più ampia le *strisce di riparazione (composti di gomma vulcanizzata per riparazione e giunzione di nastri trasportatori)* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *rivestimenti d'amianto* sono compresi nell'ampia categoria *prodotti in tali*

*materie (amianto) non compresi in altre classi del marchio anteriore. Essi sono, pertanto, identici.*

Le *condutture* sono dei complessi di tubi o latri condotti. Esse includono o si sovrappongono con *tubi (non in metallo)* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio la ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I prodotti contestati *raccordi e raccorderia, comprese le valvole, non in metallo (per condutture)* sono compresi nell'ampia categoria o si sovrappongono con i *prodotti in materie plastiche semilavorate*. Essi sono, pertanto, identici.

Il *polistirene [semilavorato]* è compreso nell'ampia categoria *prodotti semilavorati in materia plastica* del marchio anteriore. Essi sono, pertanto, identici.

#### **1. 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 sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in funzione del prezzo e dell'uso specifico di alcuni prodotti (per esempio i *fogli elastomerici per la protezione di superfici in aree utilizzate per la pallinatura* che sono utilizzati in processi industriali o i *rivestimenti d'amianto* utilizzati nell'industria e nell'edilizia).

## 1. c) I segni

VIPAL

VIPOL

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 può 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, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

I marchi sono entrambi denominativi e sono privi di un significato specifico in relazione ai prodotti in oggetto.

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

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere "V-I-P-\*-L". I marchi presentano la stessa struttura e lunghezza. Essi differiscono unicamente nella penultima lettera "A" del marchio anteriore e "O" del segno contestato.

L'inizio dei marchi in conflitto sono identiche. 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.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "V-I-P-\*-L", presenti in modo identico in entrambi i segni nella loro parte iniziale. I marchi hanno la stessa cadenza e intonazione. La pronuncia differisce unicamente nel suono della "A" del marchio anteriore e "O" del segno contestato.

Pertanto, i segni sono molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

#### 1. 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 e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

#### **1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

I prodotti sono identici.

Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico secondo quanto più sopra esposto. I marchi hanno la stessa struttura e lunghezza. Essi differiscono unicamente nella penultima lettera.

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei

marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Alla luce di quanto sopra la Divisione d'Opposizione ritiene che le limitate differenze tra i marchi non sono sufficienti a controbilanciare le sostanziali somiglianze tra di essi.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. 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. 8 867 467 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

## **SPESE**

Ai sensi dell'articolo 85, 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 alla regola 94, paragrafi 3 e 6 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

**La Divisione d'Opposizione**

María Clara

IBÁÑEZ FIORILLO Francesca CANGERI SERRANO Martina GALLE

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 d'Opposizione. 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).