

VITAE contro VITIS VITAE – Divisione d'Opposizione 15.12.2016

VITAE



VITAE contro VITIS VITAE – Divisione d'Opposizione 15.12.2016

marchio **VITAE** contro marchio **VITIS VITAE**

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Nel caso di marchi denominativi è protetta la parola come tale e non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante se il marchio è rappresentato in lettere minuscole o maiuscole, o in una loro combinazione.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dalle parole “Vitis Vitae” in caratteri leggermente stilizzati disposte in colonna su due righe e da un elemento figurativo raffigurante la pianta di una vite.

L'elemento “VITIS” presente nel segno contestato sarà associato da una parte significativa del pubblico di riferimento a “vite” (pianta dal cui frutto, uva, si trae il vino). Posto che i prodotti rilevanti sono *vino*, si ritiene che questo elemento sia debole per i prodotti in questione. Per la parte residuale del pubblico che non ricollegherà “VITIS” a nessun significato, si ritiene che questo abbia un carattere distintivo normale. L'elemento figurativo del segno impugnato sarà anch'esso associato alla pianta della vite ed è pertanto debole. La stilizzazione del marchio impugnato ha carattere meramente decorativo ed è pertanto di minor capacità distintiva.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

OPPOSIZIONE N. B 2 606 484

Grande Vitae GmbH, Annenheider Allee 97, 27751 Delmenhorst, Germany (opponente), rappresentata da **Francesco Paolo Fumarola**, Via Paretone Zona I, 109/B, 74015 Martina Franca, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Revino Italia Limited, Unit 1404, 14/F Wing Tuck Commercial Centre, 177-183 Wing Lok Street, Hong Kong, Repubblica Popolare Cinese (richiedente), rappresentata da **Matteo Biondetti**, Via San Paolo, 7, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/12/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 606 484 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 305 941 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 305 941. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 1 769 314. 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.

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'Unione Europea dell'opponente n. 1 769 314.

1. a) I prodotti

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

Classe 33: *Bevande alcoliche (tranne le birre).*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vino.*

Il *vino* è incluso nell'ampia categoria dell'opponente *bevande alcoliche (tranne le birre)*. 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 al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

1. c) I segni

VITAE

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.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo. Nel caso di marchi denominativi è protetta la parola come tale e non la forma in cui è scritta. Pertanto, è irrilevante se il marchio è rappresentato in lettere minuscole o maiuscole, o in una loro combinazione.

Il segno contestato è un marchio figurativo composto dalle parole "Vitis Vitae" in caratteri leggermente stilizzati disposte in colonna su due righe e da un elemento figurativo raffigurante la pianta di una vite.

L'elemento "VITIS" presente nel segno contestato sarà associato da una parte significativa del pubblico di riferimento a "vite" (pianta dal cui frutto, uva, si trae il vino). Posto che i prodotti rilevanti sono *vino*, si ritiene che questo elemento sia debole per i prodotti in questione. Per la parte residuale del pubblico che non ricollegherà "VITIS" a nessun significato, si ritiene che questo abbia un carattere distintivo normale. L'elemento figurativo del segno impugnato sarà anch'esso associato alla pianta della vite ed è pertanto debole. La stilizzazione del marchio impugnato ha carattere meramente decorativo ed è pertanto di minor capacità distintiva.

L'elemento "VITAE" presente in entrambi i segni sarà associato da una parte significativa del pubblico di riferimento a "vita". Questo elemento non ha nessun significato concreto in relazione ai prodotti rilevanti e pertanto ha un carattere distintivo normale. Per la parte residuale del pubblico che non assocerà "VITAE" a nessun significato, questo ha comunque un carattere distintivo normale.

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

Visivamente, i segni coincidono nel termine "VITAE". Essi differiscono nel termine "VITIS", nella stilizzazione e nell'elemento figurativo del segno contestato che, tuttavia, sono deboli.

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; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Pertanto, i segni sono simili in misura media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola "VITAE", presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della parola "VITIS" del segno contestato, che, tuttavia, è debole.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nella misura in cui i marchi saranno associati da parte del pubblico ai significati descritti, i marchi sono concettualmente simili in misura media mentre, per la rimanente parte del pubblico, 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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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. 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.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

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).

I prodotti sono identici.

I marchi sono simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale in misura media. In particolare, il marchio anteriore, VITAE, è interamente incluso nel segno contestato ed ha un ruolo distintivo autonomo in

quest'ultimo. I marchi differiscono nella parola "VITIS" nella stilizzazione e nell'elemento figurativo del segno contestato che, tuttavia, sono deboli.

Si ritiene, pertanto, che le differenze tra i segni non siano sufficienti a compensare le somiglianze tra di essi.

Il richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto esistono sul mercato vari vini comprendenti il termine "VITAE". A tal riguardo, il richiedente fa riferimento ad alcuni esempi. La Divisione d'Opposizione rileva che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti "VITAE" e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione del richiedente dev'essere respinta.

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. 1 769 314 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il marchio anteriore dell'Unione Europea n. 1 769 314 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).

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).