

ZOI contro ZOI Divisione di Opposizione 28-08-2018



vs



ZOI **contro** ZOI

Siamo di fronte a due marchi composti entrambi dalla parola "ZOI" parola che è priva di significato per cui è distintiva.

Il marchio anteriore ha una parte figurativa rappresentata da una foglia stilizzata che comunque è un elemento debole rispetto almeno ad una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli relativi ai prodotti di origine vegetale della classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari*. Invece lo stesso elemento della foglia è distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi indicati nella Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici*.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine 'ZOI' riprodotto in caratteri originali di colore nero con un circolo di colore bianco presente a nella parte superiore della lettera 'I'.

Per la Commissione di Opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 2 846 106

Zoi agrícola S.L., Avda. Blas Infante, 2., 04250, Pechina (Almería), Spagna (opponente), rappresentata da **Isern Patentes y Marcas, S.L.**, Avenida Diagonal 463 bis, 2° piso, 08036 Barcellona, Spagna (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Carlucci, Flat D 40 Hamilton Terrace NW8 9UJ Londra, Regno Unito (richiedente), rappresentato da **Luigi Goglia**, Via Privata Cesare Battisti n. 2 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/08/2018, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 846 106 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari.*

Classe 30: *Alimenti pronti sotto forma di salse; panini contenenti insalata; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure.*

Classe 31: *Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.*

Classe 35: *Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta.*

Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Classe 42: *Servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia.*

Classe 43: *Fornitura di alimenti e bevande.*

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 248 437 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

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. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. 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 e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 248 437 per il marchio figurativo . L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 11 876 935 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l'articolo 8, paragrafo 5, 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 e servizi

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

Classe 29: *Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; olii e grassi commestibili; macedonia di verdure; olio d'oliva commestibile.*

Classe 31: *Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; olive fresche; carrube; agrumi; arance; uva fresca.*

Classe 37: *Costruzione; riparazione; servizi d'installazione; installazione e riparazione di depositi; consulenza edilizia.*

A seguito di due limitazioni effettuate dal richiedente in data 06/03/2017 e in data 08/09/2017 i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); olii e grassi alimentari; pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro sucedanei; alimenti pronti sotto forma di salse; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini contenenti insalata; panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure; taboulé; budini; budini pronti da mangiare.*

Classe 31: *Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.*

Classe 32: *Birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcoliche; preparazioni per fare bevande.*

Classe 35: *Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l'approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all'ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in*

relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a pentole; servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi all'ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all'ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all'ingrosso in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all'ingrosso in relazione a posate; servizi all'ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all'ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all'ingrosso in relazione alla birra; servizi all'ingrosso in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all'ingrosso in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all'ingrosso in relazione a gelati; servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all'ingrosso in relazione al cacao; servizi all'ingrosso in relazione al caffè; servizi all'ingrosso in relazione al tè; servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all'ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Classe 36: *Fornitura di carte prepagate e buoni d'acquisto; servizi immobiliari.*

Classe 37: *Edilizia, costruzione e demolizione; HVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione; manutenzione e riparazione di edifici.*

Classe 39: *Imballaggio e deposito di merci; trasporto.*

Classe 41: *Pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione.*

Classe 42: *Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi di progettazione; servizi di scienza e tecnologia; servizi informatici.*

Classe 43: *Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare; alloggi temporanei; fornitura di alimenti e bevande.*

I fattori pertinenti per la comparazione 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.

Prodotti contestati in classe 29

Olii e grassi alimentari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I prodotti *frutta ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi)* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti *frutta e ortaggi conservati* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

I *funghi lavorati* del marchio impugnato sono simili in alto grado agli *ortaggi conservati* del marchio anteriore poiché essi coincidono nella loro natura e destinazione, oltre che nella modalità d'uso. Inoltre, essi condividono canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore e sono in concorrenza tra loro.

I prodotti *pesce, frutti di mare e molluschi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Prodotti contestati in classe 30

Alimenti pronti sotto forma di salse del marchio impugnato sono simili in alto grado alla *frutta cotta* del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e sono in concorrenza. Inoltre, essi coincidono nei loro canali di distribuzione e pubblico di riferimento oltre ad avere normalmente origine dai medesimi produttori.

I prodotti *panini contenenti insalata* del marchio impugnato sono simili in basso grado agli *ortaggi cotti* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

Pranzi in scatola composti di riso con carne, pesce o verdure; pranzi in scatola composti essenzialmente di riso, ma che contengono anche carne, pesce o verdure del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto agli *ortaggi congelati* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei loro canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e nel produttore.

I prodotti *caffè, tè e cacao e loro succedanei; crespelle; crêpes; insalata di pasta; insalata di riso; wrap (sandwich); panini imbottiti; panini imbottiti con carne; panini imbottiti contenenti filetti di pesce; panini imbottiti contenenti pesce; panini imbottiti contenenti pollo; panini imbottiti tostati; pasti preparati a base di noodle; pasti preparati a base di pasta; pasti preparati a base di riso; pasti principalmente a base di*

riso; pasticceria salata; piatti a base di pasta; piatti a base di riso; piatti di riso pronti; taboulé; budini; budini pronti da mangiare del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Prodotti contestati in classe 31

Le *coltivazioni agricole; coltivazioni dell'orticoltura; coltivazioni forestali* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *coltivazioni dell'acquacoltura* del marchio impugnato sono simili a *granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi* del marchio anteriore poiché essi hanno basicamente la stessa natura, oltre ad essere in concorrenza tra loro. Inoltre, essi coincidono nel loro pubblico di riferimento e nel loro produttore abituale.

Prodotti contestati in classe 32

I prodotti *birre e prodotti derivati; bevande analcoliche; bevande non alcoliche; preparazioni per fare bevande* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; servizi al dettaglio in relazione a mangimi; servizi al dettaglio in relazione a prodotti orticoli; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti orticoli; servizi di vendita al dettaglio di frutta contestati presentano un basso grado di somiglianza con frutta e ortaggi conservati; macedonia di verdure; alimenti per gli animali; prodotti orticoli, non compresi in altre classi; frutta congelata dell'opponente.

I restanti servizi assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi pubblicitari, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche di mercato e promozionali; affitto di distributori automatici; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; informazioni e consulenza in materia di commercio estero; informazioni in materia di prodotti per consumatori; informazioni su prodotti di consumo in materia di cosmetici; procacciamento di contratti per la compravendita di merci; servizi consultivi inerenti l'approvvigionamento di beni per conto terzi; servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi [acquisto di prodotti per altre imprese]; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; servizi di ordinazione per conto terzi; servizi di ordini all'ingrosso; servizi di promozione delle esportazioni; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a prodotti chimici per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione alla birra; servizi al dettaglio in relazione a cioccolato; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a posate; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi

all'ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a pentole; servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi all'ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'agricoltura; servizi all'ingrosso in relazione a coltelli da cucina; servizi all'ingrosso in relazione a decorazioni per le feste; servizi all'ingrosso in relazione a dolci; servizi all'ingrosso in relazione a integratori alimentari; servizi all'ingrosso in relazione a posate; servizi all'ingrosso in relazione a preparati dietetici; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti da forno; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti lattiero-caseari; servizi all'ingrosso in relazione a stoviglie; servizi all'ingrosso in relazione alla birra; servizi all'ingrosso in relazione a carni; servizi all'ingrosso in relazione a cioccolato; servizi all'ingrosso in relazione a dolciumi; servizi all'ingrosso in relazione a frutti di mare; servizi all'ingrosso in relazione a gelati; servizi all'ingrosso in relazione a yogurt gelato; servizi all'ingrosso in relazione al cacao; servizi all'ingrosso in relazione al caffè; servizi all'ingrosso in relazione al tè; servizi all'ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all'ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per bevande; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi all'ingrosso in relazione ad attrezzature per l'orticoltura; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita all'ingrosso di caramelle; vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande analcoliche; vendita al dettaglio per corrispondenza di birre; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche e i prodotti del marchio anteriore sono dissimili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici. Lo stesso è valido per i restanti servizi, i quali non condividono alcun punto di contatto.

Servizi contestati in classe 36

I servizi *fornitura di carte prepagate e buoni d'acquisto; servizi immobiliari* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 37

Edilizia, costruzione e demolizione sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I servizi di *manutenzione e riparazione di edifici* del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore. Essi sono altresì complementari.

I servizi *hVAC [impianti per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata] installazione, manutenzione e riparazione* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di *installazione e riparazione di depositi* del marchio anteriore poiché essi coincidono nei rispettivi in canali di distribuzione, nel pubblico di riferimento e fornitori.

Servizi contestati in classe 39

I servizi di *imballaggio e deposito di merci; trasporto* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non hanno alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 41

I servizi *pubblicazione e giornalismo; servizi relativi a educazione, divertimento e sport; educazione, intrattenimento e sport; servizi di traduzione* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi servizi non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 42

I *servizi di progettazione* del marchio impugnato sono simili ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché pur avendo diversa natura essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

I *servizi di scienza e tecnologia* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di *costruzione* del marchio anteriore poiché hanno diversa natura e destinazione d'uso. Tuttavia, essi coincidono in canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre a presentare un certo grado di complementarietà.

I servizi *collaudi, certificazioni e controllo di qualità; servizi informatici* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non presentano alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 43

I servizi *fornitura di alimenti e bevande* del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto a, tra gli altri, la *frutta cotta* del marchio anteriore poiché essi possono essere complementari. È vero che la natura e la destinazione d'uso di questi prodotti e servizi sono diverse. Tuttavia, essi possono coincidere nei loro canali di distribuzione nonché nell'operatore economico che li fornisce.

I servizi *affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;*

alloggi temporanei del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Natura, destinazione e canali di distribuzione di questi prodotti non presentano punti di contatto. Essi sono prodotti da imprese diverse e non sono né complementari né in concorrenza tra loro.

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 e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado 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 possa variare da medio per la maggioranza dei prodotti e servizi, ad alto, come ad esempio nel caso dei servizi nella Classe 37, i quali possono concernere somme ingenti e, in alcuni casi, pure rigidi standard di sicurezza.

1. c) I segni

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 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, § 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 comune "ZOI" è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui si parlano l'italiano o lo spagnolo. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano o spagnolo.

L'elemento "ZOI" riconoscibile in entrambi i segni non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

Il marchio anteriore presenta un carattere figurativo. Le tre lettere "ZOI" sono rappresentate in colore verde e poste su di un elemento verde che rammenta chiaramente la forma di una foglia. Inoltre, le tre lettere sono attraversate da una striscia di colore verde chiaro con sfumature tendenti al bianco e posta orizzontalmente, per quanto in forma irregolare.

La rappresentazione della foglia stilizzata presenta un carattere debole per almeno una parte dei prodotti e servizi, in particolare quelli che hanno a che vedere con prodotti di origine vegetale. Detto elemento è normalmente distintivo per i restanti prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi di *consulenza edilizia* nella Classe 37.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dal termine 'ZOI' riprodotto in caratteri stilizzati maiuscoli di colore nero caratterizzati dalla presenza di un circolo di colore bianco presente all'interno della parte superiore della lettera 'I'.

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

Per quanto riguarda entrambi i marchi, si deve tenere presente che 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 nelle tre lettere "ZOI", per quanto riprodotte in una veste grafica particolare. Essi differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore, i quali, come nel caso della foglia, presentano un carattere distintivo debole per una parte dei prodotti e servizi in questione e nella raffigurazione grafica delle lettere del marchio impugnato.

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

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni è la medesima, essendo essi formati dalle medesime lettere poste nel medesimo ordine.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'elemento grafico del marchio anteriore costituito dalla rappresentazione stilizzata di una foglia verde, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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 ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

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, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, pare opportuno rammentare che 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Si deve poi tenere 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).

Nel presente caso, i prodotti e servizi nelle Classi 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 e 43 coperti dai marchi in oggetto sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili.

Essi sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. La Divisione d'Opposizione ritiene che il livello di attenzione sia medio con la possibilità che per taluni servizi il livello di attenzione sia alto.

I segni sono visivamente simili in media misura e foneticamente identici. Essi infatti, come esplicitato nel corso della comparazione svolta nel paragrafo c) della presente decisione, differiscono solo in elementi che sono secondari. Infatti, la parte di pubblico rilevante presa in considerazione percepirà nel segno anteriore il termine "ZOI" che coincide con il medesimo e unico elemento verbale del segno impugnato, per l'appunto la parola "ZOI". Per le ragioni viste precedentemente nella sezione c) della presente decisione, si rammenta poi che la presenza di elementi figurativi ha un impatto minore nella percezione dei segni stessi, anche in considerazione del fatto che uno di essi, ovvero la rappresentazione stilizzata di una foglia, presenta carattere distintivo limitato per almeno alcuni dei prodotti e servizi.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e spagnola e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. 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.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

La Divisione d'Opposizione procederà pertanto con l'esame dell'opposizione in quanto basata sui motivi di cui all'Articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell'inizio della fase di contraddittorio), l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Inoltre, conformemente alla regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMUE (nella versione in vigore al momento dell'inizio della fase di contraddittorio), se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore.

In data 28/04/2017 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto in data 10/09/2017.

L'opponente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio su cui si basa l'opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata anche nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti e per quanto concerne i restanti prodotti e servizi.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni,

o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Francesca CANGERI
SERRANO

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN
DEN EEDE

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 EUR è stata pagata.