

**DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 22 aprile 2021**

Nel procedimento R 92/2021-5

San Marzano Vini S.p.A.
Via Mons. Antonio Bello 9
74020 San Marzano di San Giuseppe
(TA)
Italia

Opponente / Ricorrente

rappresentata da Ilaria Carli, Piazza Pio XI, 1, 20123 Milano, Italia

contro

Compagnia Mediterranea del Vino e dell'Olio S.r.l.
Contrada Rafi Verderame s.n.
72020 Cellino San Marco (BR)
Italia

Richiedente / Convenuta

rappresentata da Francesco Bonanno, Via Filippo Bacile, 3, 73100 Lecce, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 086 552 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 027 712)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 26 febbraio 2019, Compagnia Mediterranea del Vino e dell'Olio S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo



per i seguenti prodotti e servizi

Classe 33 - Vini spumanti; Vini rosati; Vino rosso; Vini; Vini bianchi spumanti; Vino bianco; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini con indicazione geografica protetta; Vini fermi; Vino; Vino d'uva; Vini con denominazione d'origine protetta; Vini rossi spumanti; Vini d'uva spumanti; Vini da dessert.

La richiedente rivendicava i seguenti colori e forniva la seguente descrizione del marchio:

Il marchio consiste nel termine “NOTTETEMPO 100 Barrique”, all'interno del riquadro superiore di una figura bipartita. Il riquadro superiore, a sfondo grigio, contiene al centro “NOTTETEMPO”, riprodotto in font corsivo AeroliteCPone, con la “N” iniziale maiuscola, in colore Pantone White, sotto vi è la scritta “100 barrique”, nello stesso font in Lamina Oro. Nel riquadro inferiore, fondo Pantone Black, un cielo stellato ed uno spicchio di luna in Bianco, al centro il simbolo astrologico di Crono.

- 2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 19 marzo 2019.
- 3 In data 18 giugno 2019, San Marzano Vini S.p.A. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti.
- 4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sui seguenti diritti anteriori:

- a. Marchio dell'Unione europea n. 12 281 853



depositato il 5 novembre 2013 e registrato il 19 marzo 2014 per i seguenti prodotti:

Classe 33 - Bevande alcoliche (escluse le birre); Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcoolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche contenenti frutta; Bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcoolici e liquori]; Essenze alcoliche; Estratti alcoolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vinello; Vini; Vodka; Whisky.

- b. Marchio italiano n. 1 574 778, “NOTTE ROSSA”, depositato il 22 aprile 2013 e registrato il 30 gennaio 2014 per i seguenti prodotti:

Classe 33 - Bevande alcoliche (escluse le birre)

6 Con decisione del 27 novembre 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione respingeva l'opposizione, in quanto riteneva non sussistere un rischio di confusione. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:

- L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente dell'Unione Europea n. 12 281 853.
- I prodotti contestati sono inclusi nell'ampia categoria di bevande alcoliche (escluse le birre) dell'opponente e pertanto sono identici.
- I prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico, con un grado di attenzione medio.

- Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
- Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “NOTTE” che tuttavia nel caso del segno impugnato sono parte integrante dell’elemento “NOTTETEMPO”, mentre nel caso del marchio anteriore costituiscono un elemento a sé. Essi differiscono nella parola “ROSSA” del marchio anteriore, nelle lettere “TEMPO” e negli elementi “100 barrique” del segno impugnato. Inoltre, sebbene entrambi i segni includano degli elementi grafici della luna e delle stelle, questi sono rappresentati in modo diverso e il marchio anteriore include altresì la figura di un omino stilizzato su una scala che non sono presenti nel segno impugnato. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.
- Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere “N-O-T-T-E”, presenti in entrambi i segni sebbene come segnalato anteriormente nel caso del segno impugnato sono parte integrante dell’espressione “NOTTETEMPO”, mentre nel caso del marchio anteriore costituiscono un elemento indipendente. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “R-O-S-S-A” del marchio anteriore e “T-E-M-P-O” del segno impugnato. Si ritiene che gli elementi “100 barrique” del segno impugnato probabilmente non saranno pronunciate dal consumatore, dato che sono secondari e almeno per una parte del pubblico anche deboli. Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.
- Sotto il profilo concettuale, il fatto che entrambi i segni includano le lettere “NOTTE” non determina una somiglianza concettuale tra i segni per il pubblico italiano dato che nel caso del segno impugnato queste lettere formano parte dell’espressione unica “NOTTETEMPO”, che ha un significato e specifico e diverso dalle parole “NOTTE ROSSA” del marchio anteriore. Pertanto, sebbene entrambi i marchi includano gli elementi grafici delle stelle e della luna questi concetti sono piuttosto vaghi e danno origine solo a un remoto grado di somiglianza concettuale tra i segni, data anche la presenza degli ulteriori e diversi elementi grafici, tra cui quello della figura d’uomo stilizzato sulla scala del marchio anteriore. Inoltre, per la parte del pubblico che comprende il significato degli elementi verbali nei segni, le differenze concettuali tra i due sono ancora più marcate.
- Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, perché nel suo complesso risulta privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione.
- I segni sono simili in misura ridotta. In particolare, sebbene entrambi includano le lettere “N-O-T-T-E”, queste non hanno un ruolo distintivo autonomo nel segno impugnato, formando parte integrante dell’espressione “NOTTETEMPO”, mentre il marchio anteriore include anche la parola “ROSSA”. Inoltre, nonostante siano presenti in entrambi i segni gli elementi grafici delle stelle e della luna, questi sono rappresentati in modo piuttosto diverso e, nel caso del marchio anteriore, è altresì presente la figura stilizzata di un uomo sulla scala.

- Gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.
 - Considerato quanto precede, anche se i prodotti in questione sono identici non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
- 7 In data 15 gennaio 2021, l'opponente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 15 gennaio 2021.
- 8 L'Ufficio non riceveva alcuna risposta da parte della richiedente.

Conclusioni e argomenti delle parti

- 9 Gli argomenti dell'opponente presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
- La decisione impugnata non ha attribuito il giusto peso alla dichiarata identità dei prodotti nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, e non ha tenuto in debito conto il fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei marchi in conflitto, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
 - Per quanto concerne la somiglianza dal punto di vista visivo, la Divisione di Opposizione, nel concludere per una somiglianza in misura ridotta, si è erroneamente soffermata solo sugli elementi grafici dissimili. Al contempo, ha del tutto omesso di attribuire rilievo all'identità della parte iniziale dei segni, vale a dire quella maggiormente idonea a imprimersi nella mente del consumatore, e alla presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine.
 - Gli elementi grafici della luna e delle stelle, veicolando con immediatezza il contenuto concettuale delle componenti denominative dei segni e rivestendo una posizione di primario rilievo nella rappresentazione degli stessi, sono distintivi e dominanti. In particolare, la posizione che l'elemento figurativo occupa in entrambi i segni, collocandosi al centro dell'etichetta ed avendo dimensioni piuttosto estese, sì da costituire il fulcro dell'attenzione del consumatore, induce a ritenere che nel caso di specie debba attribuirsi all'elemento figurativo quantomeno il medesimo rilievo riconosciuto all'elemento denominativo.
 - Dal punto di vista fonetico i marchi posti a confronto sono simili in misura medio-alta, diversamente da quanto affermato dalla decisione impugnata, alla luce del fatto che entrambi i segni sono composti dallo stesso numero di sillabe e, che in entrambi la prima parola che si incontra, pronunciandoli da sinistra a destra, è “NOTTE”. Il carattere distintivo del marchio anteriore è da ritenersi normale.

- Contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione di Opposizione, deve concludersi circa un'elevata somiglianza dei segni anche sotto il profilo concettuale, poiché entrambi i segni richiamano inequivocabilmente il concetto di “notte”, e ciò proprio grazie alla presenza della luna e delle stelle, che non possono certo ritenersi concetti “piuttosto vaghi”.
- Per quanto concerne la valutazione globale circa il rischio di confusione, la decisione impugnata ha erroneamente omesso di considerare che in genere il consumatore, specie per i beni di minuto consumo diretti al grande pubblico, all’atto dell’acquisto ha a che fare con il ricordo di uno dei due marchi e con la presenza dell’altro, sicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se egli si trovasse di fronte contemporaneamente ai due segni.
- La Divisione di Opposizione ha sottovalutato un elemento che sovente comporta rischio di confusione: l’acquisto delle bevande alcoliche dallo scaffale del supermercato (o del negozio specializzato, o dell’enoteca), ove il consumatore incontrerebbe il vino “NOTTETEMPO” della richiedente che richiama inequivocabilmente il concetto di “notte”, impiegato con modalità del tutto simili e nel medesimo settore dal marchio oppONENTE e rimarcato dalle rispettive componenti grafiche. Le componenti grafiche in parola non hanno pertanto funzione di mero elemento ornamentale o decorativo, ma rafforzano quel concetto descritto dal segno denominativo, dotato di capacità distintiva poiché del tutto slegato dal prodotto contraddistinto. Le medesime sono altresì idonee a trasmetterne con grande immediatezza il contenuto semantico al consumatore, che passa velocemente tra gli scaffali del supermercato alla ricerca di quel vino che evoca il concetto di “notte”.
- Lo sforzo concettuale richiesto al consumatore dalla Divisione di Opposizione per notare le minime differenze visive, fonetiche e concettuali intercorrenti tra le etichette in questione, sì da non cadere in inganno all’atto dell’acquisto, è con ogni evidenza ben al di sopra del livello di attenzione normalmente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia al consumatore di riferimento in ipotesi di beni diretti al grande pubblico.
- L’esistenza di un rischio di confusione nel caso di specie è poi acuita, alla luce del principio di interdipendenza dei fattori, dall’identità dei prodotti e dalla capacità distintiva del marchio anteriore.

Motivazione

- 10 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
- 11 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

- 12 Il ricorso è altresì fondato e deve essere pertanto accolto. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

Questione preliminare

- 13 Per ragioni di economia procedurale, la Commissione esaminerà *in primis* l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b,) RMUE basata sul marchio anteriore dell'Unione europea n. 12 281 853.
- 14 Solo ove necessario, la Commissione esaminerà l'opposizione basata sull'altro diritto anteriore detenuto dall'opponente.

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

- 15 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
- 16 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
- 17 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
- 18 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

Territorio rilevante e pubblico di riferimento

- 19 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Unione europea nel suo complesso, posto che il marchio anteriore preso in esame è una registrazione di marchio dell'Unione europea.
- 20 Al riguardo, si ricorda peraltro che, qualora la protezione del marchio anteriore si estenda all'insieme dell'Unione europea, per rifiutare la registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE è sufficiente che il rischio di

confusione sussista anche solo in una parte dell'Unione (21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20).

- 21 Pertanto, la Commissione è legittimata ad incentrarsi, per la valutazione del rischio di confusione, sulla percezione dei segni da parte del pubblico dell'Unione europea in generale, ad eccezione del pubblico di lingua italiana. Le ragioni emergeranno nel corso della seguente trattazione.
- 22 Per ciò che concerne il livello d'attenzione prestato in relazione ai prodotti coperti dai marchi, occorre rilevare che i vini e le bevande alcoliche rientranti nella Classe 33 sono prodotti destinati, in generale, al grande pubblico dell'Unione, poiché sono normalmente oggetto di distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentari dei grandi magazzini ai ristoranti e ai bar, e si tratta di prodotti di consumo corrente, la cui qualità e prezzo varia da vini molto costosi a vini a basso costo che possono essere acquistati nei supermercati e nelle drogherie. Quindi, il pubblico di riferimento sarà il consumatore medio dei prodotti di largo consumo. Inoltre, i consumatori di alcolici fanno parte del grande pubblico che si presume sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto e che dimostra in generale un livello di attenzione medio (13/10/2017, T-434/16, CONTADO DEL GRIFO (fig.)/ EL GRIFO (fig.) et al., § 29, e giurisprudenza ivi citata).

I prodotti

- 23 I prodotti rilevanti oggetto di ricorso sono i seguenti:

Classe 33 - Vini spumanti; Vini rosati; Vino rosso; Vini; Vini bianchi spumanti; Vino bianco; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini con indicazione geografica protetta; Vini fermi; Vino; Vino d'uva; Vini con denominazione d'origine protetta; Vini rossi spumanti; Vini d'uva spumanti; Vini da dessert.

- 24 L'identità dei prodotti in conflitto, correttamente stabilita nella decisione impugnata, non rappresenta un punto controverso. La Commissione fa proprie, al riguardo, le considerazioni e conclusioni della Divisione di Opposizione (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, e giurisprudenza ivi citata).
- 25 Nonostante ciò, la Commissione considera opportuno ricordare che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti. Pertanto, gli argomenti della richiedente relativi all'uso effettivo dei marchi a confronto per determinati prodotti non sono rilevanti per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta. Non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Comparazione dei segni

- 26 L'apprezzamento globale della somiglianza tra i segni comprende un esame per stabilire se i due segni in questione sono visivamente, udibilmente o concettualmente simili. Tale esame deve essere effettuato sulla base

dell'impressione generale creata dai segni in conflitto e tenendo conto, in particolare, delle loro componenti distintive e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).

- 27 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
- 28 Tenuto conto di quanto sopra, nella fattispecie, i segni da porre a confronto sono i seguenti:



marchio anteriore



segno contestato

- 29 Il territorio di riferimento è l'Unione europea, anche se la Commissione ritiene ragionevole prendere in primo luogo come parametro di riferimento, ai fini della valutazione del rischio di confusione, la percezione dei segni da parte del pubblico dell'Unione europea che non parla la lingua italiana.
- 30 Entrambi i marchi a confronto sono formati sia da elementi denominativi che da elementi figurativi. Al riguardo, giova ricordare che, quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W E / WE,

EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).

- 31 Le componenti verbali del marchio anteriore sono i termini “NOTTE” e “ROSSA”, riprodotti in caratteri ordinari maiuscoli di colore nero, al di sotto dei quali si trova una rappresentazione stilizzata di una figura umana su una scala che sembra intenta a dipingere un cielo stellato con uno spicchio di luna.
- 32 Il marchio contestato consiste nel termine “Nottetempo” riprodotto in lettere bianche corsive con la “N” iniziale maiuscola. Al di sotto di tale termine appare in dimensioni più piccole la scritta “100 barrique”, riprodotta in lettere dorate corsive. Entrambi gli elementi denominativi si trovano all’interno del riquadro superiore del segno, a sfondo grigio. Nel riquadro inferiore è riprodotto un cielo stellato ed uno spicchio di luna, in nero su sfondo nero, con al centro il simbolo astrologico di Crono con un colore dorato.
- 33 La Commissione ritiene che la maggior parte del pubblico rilevante, che non parla la lingua italiana, non comprenderà il significato degli elementi verbali dei segni a confronto, che devono pertanto essere considerati distintivi in relazione ai prodotti rilevanti.
- 34 Gli elementi figurativi di entrambi i segni più sopra descritti saranno percepiti come tali dal pubblico di riferimento e sono anch’essi distintivi dato che non hanno relazione diretta ed immediata con i prodotti di riferimento.
- 35 Quanto all’esame degli elementi dominanti dei segni, la Commissione condivide l’opinione della Divisione di Opposizione che il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
- 36 Relativamente al marchio contestato, la Commissione ritiene che l’elemento verbale “Nottetempo” sia (quantomeno) co-dominante rispetto agli elementi figurativi della parte sottostante del segno, mentre la scritta “100 barrique” ha un impatto visivo minimo, a causa delle dimensioni nettamente più piccole e della posizione secondaria rispetto all’elemento verbale “Nottetempo”.
- 37 Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale “NOTTE”, che è distintivo per il pubblico di riferimento e rappresenta la parte iniziale in entrambi i marchi, e pertanto maggiormente in grado di attrarre l’attenzione dei consumatori.
- 38 Inoltre, gli elementi figurativi dei segni condividono la riproduzione di un cielo stellato con uno spicchio di luna, il che costituisce un altro elemento di somiglianza visiva tra i segni.
- 39 Tenuto conto di quanto sopra, le differenze tra i rimanenti elementi dei segni non sono sufficienti a controbilanciare la totale coincidenza nell’elemento verbale iniziale di entrambi i marchi e la somiglianza di parte degli elementi figurativi, con la conseguenza che i segni presentano complessivamente un grado di somiglianza visiva che ben può qualificarsi come medio o, come minimo, leggermente inferiore alla media.

- 40 Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle lingue di riferimento, i segni coincidono nel suono iniziale, di discreta lunghezza, dell'identico elemento “NOTTE”, al quale il pubblico di riferimento presterà una particolare attenzione (19/05/2011, T-580/08, Pepequillo, EU:T:2011:227, § 77). I segni differiscono nelle parti finali ““ROSSA” e “TEMPO”. Invece, come giustamente rilevato nella decisione impugnata, gli elementi “100 barrique” del segno impugnato probabilmente non saranno pronunciati dal consumatore, a causa delle dimensioni ridotte e della loro posizione secondaria. Tale circostanza, abbinata al carattere dominante dell'elemento “Nottetempo” e alla naturale tendenza del consumatore ad accorciare i segni lunghi al momento della loro pronuncia, unitamente al fatto che il consumatore medio tende a non effettuare un esame dei vari dettagli del marchio al momento dell'acquisto, rendono assai probabile che il consumatore medio limiti la pronuncia del segno anteriore al solo elemento “Nottetempo”.
- 41 La somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto può dunque essere qualificata di grado medio.
- 42 Sotto il profilo concettuale, nessuno degli elementi verbali dei segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento, con la conseguenza che l'aspetto concettuale di detti elementi risulta irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, poiché i segni condividono la riproduzione di un cielo stellato con uno spicchio di luna, la Commissione ritiene che detta coincidenza parziale rappresenti un elemento di somiglianza concettuale, anche se di grado remoto, in considerazione della presenza degli ulteriori e diversi elementi grafici dell'omino stilizzato sulla scala del marchio anteriore e del simbolo astrologico di Crono del marchio impugnato.
- 43 Conseguentemente, la Commissione ritiene che i segni in questione, valutati nel loro insieme, siano visivamente e foneticamente simili in misura media e altresì simili in misura ridotta dal punto di vista concettuale.

Carattere distintivo del marchio anteriore

- 44 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
- 45 L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio anteriore sia 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.
- 46 Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene che la maggior parte del pubblico rilevante, che non parla la lingua italiana, non comprenderà il significato degli elementi verbali “NOTTE” e “ROSSA”, che devono pertanto essere considerati distintivi in relazione ai prodotti rilevanti.
- 47 Gli elementi figurativi del marchio anteriore sono anch'essi distintivi dato che non hanno relazione diretta ed immediata con i prodotti di riferimento.

- 48 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

Valutazione globale del rischio di confusione

- 49 Nella fattispecie, la Commissione ha ratificato che i prodotti coperti dal marchio della richiedente sono identici a quelli dell'opponente.
- 50 La Commissione ha altresì confermato che il carattere distintivo del segno anteriore deve considerarsi normale per il pubblico che non parla la lingua italiana in relazione ai prodotti in questione.
- 51 Visivamente, i marchi sono stati ritenuti simili in misura media, o almeno leggermente inferiore alla media, a causa dalla presenza in entrambi dell'elemento denominativo iniziale “NOTTE” e della somiglianza di parte degli elementi figurativi.
- 52 Foneticalemente, i marchi sono stati ritenuti simili in misura media, in quanto coincidono nel suono iniziale “NOTTE”, al quale il pubblico di riferimento presterà una particolare attenzione.
- 53 A tal proposito, la Corte ha più volte rilevato che i consumatori del settore dei vini sono abituati a designare e a riconoscere tali prodotti in funzione dell'elemento denominativo che li identifica, in special modo nei bar o ristoranti, in cui tali prodotti vengono ordinati oralmente dopo averne letto il nome sul menu (29/02/2012, T-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 67; 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Tali considerazioni trovano piena applicazione nel caso in esame.
- 54 Concettualmente, i marchi sono stati ritenuti simili in misura ridotta, a causa della parziale coincidenza degli elementi figurativi, vale a dire la riproduzione in entrambi di un cielo stellato con uno spicchio di luna.
- 55 I segni, valutati nel loro complesso, sono considerati simili poiché le somiglianze prevalgono sulle dissimilitudini.
- 56 A tal proposito, va ricordato che il consumatore medio raramente avrà l'opportunità di fare un confronto diretto tra i diversi marchi, ma dovrà, invece, fare affidamento all'immagine imperfetta che ricorda di essi (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41).
- 57 Alla luce delle considerazioni che precedono nonché del principio dell'interdipendenza dei fattori, tenuto conto, in particolare 1) dell'identità tra i prodotti rivendicati dai marchi; 2) delle somiglianze visive e fonetiche riscontrate tra i segni, dovute alla presenza in entrambi del medesimo elemento iniziale “NOTTE”, la cui capacità distintiva intrinseca è di grado medio per il pubblico di riferimento; 3) della scarsa somiglianza concettuale tra i segni; 4) della capacità distintiva intrinseca di grado medio del marchio anteriore nel suo complesso; 5)

della circostanza che il consumatore medio mantiene nella memoria un'immagine non perfetta dei marchi, la Commissione conclude che sussiste il rischio che il pubblico di riferimento, composto, si ricorda, dai consumatori dell'Unione europea ad eccezione dei consumatori di lingua italiana, sia indotto a ritenere che i vini recanti il marchio contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti dell'opponente o da imprese economicamente collegate.

- 58 Pertanto, l'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE è da ritenersi fondata per tutti i prodotti contestati. Conseguentemente, non è necessario esaminare l'opposizione sulla base dell'altro diritto anteriore.
- 59 Il ricorso deve essere quindi accolto e la decisione impugnata deve essere annullata.

Spese

- 60 Conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all' articolo 18, REMUE, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
- 61 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale dell'opponente, pari a 550 EUR.
- 62 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la richiedente è tenuta a rimborsare la tassa di 320 EUR e le spese per la rappresentanza professionale dell'opponente, pari a 300 EUR. L'importo totale è fissato in 1 890 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. La decisione impugnata è annullata;**
- 2. La domanda di marchio è rifiutata per tutti i prodotti contestati;**
- 3. La richiedente sopporterà le spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione, per un importo complessivo di 1 890 EUR.**

Firmato

V. Melgar

Firmato

S. Rizzo

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

p.o. N. Granado Carpenter

