Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UIBM
DIVISIONE VII –
TRASCRIZIONE E ANNOTAZIONI, NULLITA', PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE N. 652023000068862

La Soc. **GROUPE CANAL+,** rappresentata dalla **INTERPATENT SRL, opponente,**

contro

la Soc. **AMAZON TECHNOLOGIES, INC.,** rappresentata dalla **BUGNION SPA, richiedente.**

L'esaminatore, Donatella Castrini, ha emanato la seguente

DECISIONE

L'opposizione n. **652023000068862** è rigettata.

La domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302022000163323** può essere registrata.

Spese

L'opponente sopporta l'onere delle spese di rappresentanza professionale nel procedimento nella misura di euro 300,00.

FATTI E PROCEDIMENTO

la Soc. AMAZON TECHNOLOGIES, INC. ha depositato, in data 21/11/2022, la domanda di registrazione di marchio nazionale n. **302022000163323,** pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'UIBM n. 806 del 07/02/2023, di seguito rappresentato:

FIRE TV CUBE

relativamente ai prodotti e servizi delle seguenti Classi:

- Classe 9: "altoparlanti; apparecchi di intercomunicazione; apparecchi di proiezione; cuffie per la musica; elaboratori elettronici; files musicali scaricabili; microfoni; occhiali per 3d; televisori;

videotelefoni; apparecchi e strumenti di telecomunicazione; dispositivi per l'elaborazione dati; software per la distribuzione di contenuti senza fili; software specializzati; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; attrezzature informatiche ed audiovisivi; compact disk, dvd e altri supporti di registrazione digitale; contenuti per mezzi di comunicazione; cuffie per la musica; decodificatori per televisori; lettori audio digitali; lettori video digitali; ricevitori televisivi [televisori]; software; software per giochi; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; telecomandi; trasmettitori televisivi; altoparlanti a comando vocale; apparecchi di registrazione della voce e di riconoscimento vocale; apparecchi radiofonici; applicazioni cellulari scaricabili per consentire l'accesso di utenti a musica, audio, video, giochi, audiovisivi, contenuti multimediali e altri dati; contenuti audiovisivi e multimediali scaricabili contenenti storie di fiction e non su svariati argomenti, forniti tramite un servizio di video on demand; contenuti registrati; custodie, astucci e supporti per dispositivi elettronici portatili e computer; dispositivi di comunicazione senza filo con trasmissione di voce, dati o immagini; dispositivi di informazione autonomi a comando vocale; dispositivi di streaming di video; dispositivi per lo streaming di supporti digitali; file audio scaricabili, file multimediali, file di testo, documenti scritti, materiali audio, materiali video con contenuti di fiction e non fiction su svariati argomenti; fili, cavi, raccordi, connettori ad innesto, connettori d'alimentazione elettrica e docking station elettroniche; film e spettacoli televisivi scaricabili con storie di fiction e non su svariati argomenti; lettori multimediali; lettori video e audio; registrazioni audio e video scaricabili contenenti storie di fiction e non su svariati argomenti; registrazioni audiovisive contenenti programmi di intrattenimento; schede di memoria, lettori di schede di memoria; sistemi stereofonici, sistemi di home theatre, e attrezzature per intrattenimento per uso domestico; software applicativi ad attivazione vocale; software applicativi per televisori; software applicativi per trasmissione in continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet; software che consente agli utenti di visionare o ascoltare contenuti audio, video, testuali e multimediali; software di conversione da parlato a testo; software per accesso a reti di comunicazione, compresa internet; software per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video, musica e contenuti multimediali; software per analisi e recupero di dati; software per comando e riconoscimento vocale; software per configurazione, gestione e controllo di computer e unità periferiche per computer, nonché lettori audio e video; software per il comando di dispositivi d'informazione autonomi a comando vocale; software per il riconoscimento di voce e immagini; software per l'archiviazione di dati elettronici; software per la condivisione d'informazioni su prodotti, servizi e offerte; software per la creazione e la fornitura di accesso a banche dati consultabili d'informazioni e dati; software per televisioni; trasmettitori e ricevitori di dati e voce";

- Classe 35: "pubblicità; fornitura d'informazioni su prodotti al fine di assistere nella selezione di merchandise d'uso comune per soddisfare i fabbisogni dei consumatori; gestione computerizzata di banche dati e file; servizi d'espletamento ordini a abbonamento relativamente a libri audio, musica, film, spettacoli televisivi, video e giochi; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line di apparecchi per registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni o immagini, supporti magnetici per dati, dischi acustici, compact disc, dvd ed altri supporti di registrazione digitali; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio online relativi alla vendita di film e spettacoli televisivi scaricabili contenenti storie di fiction e non su svariati argomenti, file musicali scaricabili; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di radio, decoder, impianti stereo, sistemi home theatre e sistemi per intrattenimento per uso domestico; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di schede di memoria e lettori di schede di memoria, altoparlanti, microfoni, cuffie, astucci, custodie e basi per dispositivi elettronici portatili e computer; servizi di pubblicità e marketing, ovvero promozione di prodotti e servizi di terzi; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di apparecchi e strumenti di telecomunicazione, apparecchi d'intercomunicazione,

videotelefoni, dispositivi d'informazione autonomi a comando vocale, trasmettitori e ricevitori di voce e dati, altoparlanti a comando vocale, apparecchi a riconoscimento vocale e di registrazione vocale; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di software per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video, musica e contenuti multimediali, software per accesso a reti di comunicazione, compresa internet; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di software per consentire agli utenti la visione o ascolto di contenuti audio, video, di testo e multimediali, software per creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati consultabili di informazioni e dati; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di software per recapito di contenuti senza filo, software per la condivisione di informazioni su prodotti, servizi e offerte, software per l'archiviazione di dati elettronici, software per il riconoscimento vocale e di immagini; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di software, software per computer, software applicativi, software per comando e riconoscimento vocale, software per conversione da parlato a testo, software applicativi ad attivazione vocale; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di televisori, apparecchi televisivi, decoder televisivi, ricevitori televisivi, trasmettitori televisivi, dispositivi di streaming di video, apparecchi di proiezione, comandi a distanza, telecomandi; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di software per analisi e recupero di dati, applicazioni cellulari scaricabili per consentire agli utenti accesso a musica, audio, video, giochi, audiovisivi, contenuti multimediali e altri dati, software per configurazione, utilizzo e comando di computer e unità periferiche per computer, nonché lettori audio e video, software di giochi per computer; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di file audi, file multimediali, file di testo, documenti scritti, materiale audio, materiale video scaricabili contenenti storie di fiction e non su svariati argomenti, registrazioni audio e video scaricabili contenenti storie di fiction e non su svariati argomenti; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di software per televisori, software applicativi per televisori, software applicativi per la diffusione continua di contenuti mediatici audiovisivi su internet, software per il comando di dispositivi di informazione autonomi a comando vocale; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di apparecchiature di elaborazione dati, computer, apparecchiature informatiche e audiovisive, lettori audio e video, lettori audio digitali, dispositivi di trasmissione in continuo di supporti digitali, lettori di videodischi digitali, lettori multimediali; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di contenuti registrati, contenuti di supporti, registrazioni audiovisive contenenti programmi d'intrattenimento, contenuti audiovisivi e multimediali contenenti storie di fiction e non su svariati argomenti, offerti tramite un servizio di video su richiesta; servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di dispositivi di comunicazione senza filo per trasmissione di voce, dati o immagini, occhiali 3d, fili, cavi, adattatori, connettori ad innesto, connettori d'alimentazione elettrica e stazioni d'attacco";

- Classe 38: "trasmissione di dati in streaming; trasmissione di file digitali; trasmissione di messaggi; intercomunicazione tra computer; servizi di messaggeria elettronica; servizi di trasmissione radio via internet; servizi di webcasting; servizi via cavo; servizi di podcasting; telecomunicazioni; trasmissione elettronica di posta e messaggi; accesso a elenchi, banche dati, siti web, blog e materiali di consultazione on-line; caricamento di musica e fotografie su internet per conto terzi; fornitura di connessioni di telecomunicazione a banche dati informatiche; forum on-line per la trasmissione di messaggi tra utenti di computer e per la trasmissione di fotografie, video, testo, dati, immagini e suoni; offerta di tempi d'accesso a materiali multimediali su internet; servizi di telecomunicazione, ovvero trasmissione di webcast; servizi di trasmissione audio e video ad abbonamento su internet; servizi di trasmissione di televisione a protocollo internet (iptv); servizi di trasmissione e fornitura dell'accesso mediante telecomunicazione a film,

programmi televisivi, programmi audio e audiovisivi ed altri contenuti e informazioni su supporti digitali forniti tramite servizi di video su richiesta; servizi di trasmissione video e audio; streaming di musica, film, spettacoli televisivi e giochi su internet; trasmissione d'informazioni e dati attraverso canali elettronici; trasmissione di dati mediante apparecchi audiovisivi comandati da apparecchi d'elaborazione dati o computer; trasmissione di guide televisive e di film; trasmissione di pellicole cinematografiche e di programmi audiovisivi; trasmissione elettronica di file audio e video streaming e scaricabili tramite computer ed altre reti di comunicazione; trasmissione elettronica di file fotografici digitali tra utenti di internet; trasmissione elettronica e streaming di contenuti mediatici digitali per terzi tramite reti informatiche globali e locali; trasmissione in continuo di materiali audio, video e audiovisivi su internet, reti di comunicazione e reti di telecomunicazione senza fili; trasmissioni video su richiesta; trasmissione di contenuti digitali tramite reti informatiche, internet, dsl, reti via cavo, scaricamento digitale, trasmissione digitale senza interruzione, video su richiesta, video quasi su richiesta, televisione, televisione gratuita, televisione a pagamento, satellite, cavo, telefono o telefono cellulare; servizi di telecomunicazione, ovvero trasmissione e streaming di voce, dati, immagini, film, programmi televisivi e programmi audiovisivi ed altri contenuti e informazioni su supporti digitali tramite reti di telecomunicazione, reti di comunicazione senza fili e internet;

- Classe 41: affitto di registrazioni sonore; divertimento radiofonico; divertimento televisivo; educazione; montaggio di programmi radiofonici e televisivi; sottotitolazione; sottotitolazione; attività sportive e culturali; attività sportive e culturali; formazione; servizi di registrazione audio e video; divertimento; divertimento, vale a dire, creazione di profili di musicisti, artisti e band mediante offerta di filmati non scaricabili di spettacoli musicali su una rete informatica globale; divertimento, vale a dire, fornitura di informazioni tramite una rete informatica globale nel settore dell'intrattenimento e degli argomenti relativi all'intrattenimento; divertimento, vale a dire, utilizzo temporaneo di software non scaricabili on-line; fornitura di film, pellicole e spettacoli televisivi non scaricabili tramite servizi di video su richiesta; fornitura di newsletter on-line in materia di televisione, film e video tramite posta elettronica; fornitura di un sito web con contenuti audio, video e audiovisivi non scaricabili, sotto forma di registrazioni contenenti film, spettacoli televisivi, video e musica; fornitura di video non scaricabili contenenti un programma su un'ampia gamma di argomenti di intrattenimento tramite un servizio di video su richiesta; informazioni in materia di intrattenimento; messa a disposizione d'impianti di karaoke; noleggio d'opere audiovisive, in particolare pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali e musica; noleggio di film e di video; notizie, informazioni e commenti on-line in materia di intrattenimento; offerta di programmi radio on-line; presentazione di concerti e spettacoli musicali dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole, film, spettacoli televisivi e video; servizi di diffusione per video digitali, audio e prodotti multimediali; servizi di divertimento, ovvero spettacoli video e audio dal vivo, ovvero spettacoli musicali, di varietà, notizie, drammatici e comici; servizi di giochi proposti on line [partendo da una rete informatica]; servizi di intrattenimento, ovvero offerta d'un sito web contenente le valutazioni e recensioni di contenuti televisivi, film, video, musica, sceneggiature, copioni, libri e videogiochi; una banca dati consultabile contenente contenuti audio, video e audiovisivi, disponibili attraverso internet, reti di telecomunicazione e reti di telecomunicazione senza fili, in materia di film, spettacoli televisivi, video e musica; servizi d'intrattenimento, ovvero fornitura di programmi musicali e audio preregistrati non scaricabili contenenti storie di fiction e non fiction su svariati argomenti, nonché informazioni in materia di musica, commenti e articoli in materia di musica, tutti disponibili on-line tramite una rete informatica globale; distribuzione e noleggio di contenuti d'intrattenimento, ovvero ricerca e ordinazione computerizzata on-line di film, spettacoli cinematografici, documentari, pellicole, programmi televisivi, grafica, animazioni e presentazioni multimediali,

nonché altre opere audiovisive in forma di scaricamenti digitali e trasmissione digitale diretta visualizzabili su reti informatiche e reti di comunicazione globali";

- Classe 42: "archivio elettronico di dati; hosting di contenuti digitali su internet; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; assistenza tecnica, ovvero individuazione ed eliminazione diagnostica di problemi di software e hardware; creazione d'una comunità on-line allo scopo di collegare giocatori, squadre e campionati video per organizzare incontri e attività sportive; fornitura d'utilizzo temporaneo di software non scaricabili per riconoscimento di immagini e voce; fornitura dell'uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d'informazioni a dati; fornitura di risorse interattive non scaricabili per la ricerca, selezione, gestione e visione di contenuti audiovisivi, sotto forma di registrazioni contenenti film, spettacoli televisivi, video e musica; fornitura di servizi di consulenza ed informazioni riguardanti tutti i suddetti servizi; fornitura di un sito web on-line comprendente tecnologia per consentire agli utenti di condividere potenziamenti di videogiochi e strategie per videogiochi; fornitura di utilizzo temporaneo di software non scaricabili per giochi; offerta di un sito web contenente tecnologia per la creazione di canali personalizzati di film, spettacoli televisivi, video e musica per ascolto, visione e condivisione; produzione di software per videogiochi e giochi per computer; servizi di copiatura di sicurezza e recupero di dati; servizi di provider per applicazioni (asp), ovvero concessione d'applicazioni software di terzi; servizi informatici, ovvero creazione d'indici su reti d'informazioni, siti web e risorse; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per accesso a reti di comunicazione, compresa internet; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video, musica e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per analisi e recupero di dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per archiviazione elettronica di dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per configurazione, utilizzo e comando di computer e unità periferiche per computer, nonché lettori audio e video; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per consentire agli utenti di visualizzare o ascoltare audio, video, testi e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per controllo di dispositivi di informazione autonomi a comando vocale; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la condivisione d'informazioni su prodotti, servizi e offerte; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione di contenuti senza filo; servizi informatici, ovvero creazione d'una comunità on-line per consentire a utenti registrati di partecipare a discussioni, ottenere feedback dai propri pari, formare comunità virtuali e partecipare a reti sociali in materia di libri, spettacoli televisivi, film, musica, intrattenimento, videogiochi, narrativa e saggistica".

L'opposizione, depositata dalla Società francese GROUPE CANAL+, è basata sul seguente diritto anteriore:

- marchio figurativo dell'U.E. n 008699291  registrato in data 27/5/2010 e con scadenza in data 19/11/2029 per contraddistinguere i prodotti ed i servizi della Classe 9 "decodificatori; telecomandi; antenne satellitari", della Classe 35 "vendita al dettaglio e all'ingrosso di decodificatori; vendita al dettaglio d'antenne; abbonamenti a programmi audiovisivi; organizzazione di abbonamenti ad un canale televisivo", della Classe 38 "comunicazioni televisive; trasmissione d'immagini, di video; diffusione di programmi televisivi; diffusione di programmi via satellite, via cavo, tramite rete informatica (in particolare tramite internet), via hertziana; diffusione di programmi audiovisivi, cinematografici per uso interattivo e non; noleggio di antenne e parabole; servizi di trasmissione di programmi e di selezioni di canali televisivi", della Classe 41 "noleggio di decoder" e della Classe 42 "servizi di scaricamento on-line di film e altri programmi audiovisivi".

L' opposizione è basata su tutti i prodotti ed i servizi anteriori ed è diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti e servizi rivendicati.

ARGOMENTI DELLE PARTI E QUESTIONI PRELIMINARI

Argomenti dell'opponente

L'opponente, nell'atto di opposizione, evidenzia il rischio di confusione / associazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera d) c.p.i.
Nella memoria argomentativa del 28 settembre 2023 l'opponente sviluppa, poi, in maniera più dettagliata i motivi dell'opposizione, rilevando che dal raffronto di tutti i prodotti e servizi contraddistinti nelle Classi 9, 35, 38, 41 e 42 dai marchi in esame emerge chiaramente che si tratta di prodotti e servizi identici/affini.
Evidenzia che alcuni dei prodotti e servizi interessati possono essere destinati anche ad un pubblico più specializzato. Ad ogni modo, anche se i prodotti e/o servizi sono rivolti sia ad un pubblico generale che più specializzato, il rischio di confusione sarà valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico generale, che è quello che presta il minor grado di attenzione e che tenderà maggiormente a confondersi (in tal senso 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, paragrafo 21).
Effettua quindi un raffronto tra i segni rilevandone una somiglianza visiva di grado medio ed una somiglianza fonetica e concettuale di grado medio-alto.
Informa che il marchio "LE CUBE" non risulta avere alcuna attinenza concettuale in relazione ai prodotti e servizi contraddistinti ed è quindi da considerare in possesso di un carattere distintivo almeno normale. Lo stesso, infatti, non descrive caratteristiche dei prodotti e servizi contraddistinti o la destinazione di essi.
Per l'opponente, quindi, sussiste un concreto rischio di confusione tra i marchi in comparazione: il pubblico potrebbe infatti credere che i prodotti e servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Chiede pertanto che l'opposizione sia accolta e che la domanda di registrazione per il marchio italiano n. 302022000163323 "FIRE TV CUBE" nelle Classi 9, 35, 38, 41 e 42 venga respinta, con condanna della richiedente alle spese.
Inoltre, in data 26 marzo 2024, nel rispondere alla richiesta di prova d'uso, l'opponente dà anche informazioni sulla Società Group Canal +, titolare del marchio anteriore.

Argomenti del richiedente

Il richiedente con la memoria del 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 178 (4) CPI, fa istanza affinché sia fornita la prova d'uso per tutti i prodotti e servizi designati da parte dell'opponente Groupe Canal+ nel corso del quinquennio precedente la data di deposito del marchio opposto.
Evidenzia che la richiesta di prova d'uso è particolarmente rilevante nella opposizione, perché da ricerche svolte sul mercato appare, da una parte, che l'opponente non sembra aver utilizzato il marchio figurativo come registrato da ben più di cinque anni, ed in ogni caso, se uso del marchio come registrato è avvenuto nel passato, tale uso è stato esclusivamente in connessione con un decoder (prodotto che ricade nella sola Classe 9) che è stato poi sostituito da altri (e diversamente nominati) decoder, e mai in connessione con gli altri prodotti e servizi designati nella Classe 9 e dei servizi delle Classi 35, 38, 41 e 42. Dall'altra parte, come anche in riferimento al solo uso per designare decoder, l'uso è cessato come dimostrato ed appare incontrovertibilmente nello stesso sito dell'opponente Groupe Canal+, dove cercando la parola + LE CUBE si giunge alla pagina dove è chiaramente indicato che "+ LE CUBE TNT" - si noti non + LE CUBE - non è più disponibile.
Contrariamente a quanto sembrerebbe essere sottinteso dall'opponente, la domanda di marchio europeo n. 017950553 "FIRE TV CUBE" è stata respinta dall'EUIPO a seguito di un'opposizione

che è stata decisa solo ed unicamente in base al differente marchio figurativo LE CUBE S oggetto della registrazione francese n. 4172259 concesso il 21 luglio 2017, che non solo aveva un ambito di protezione molto più ampio del marchio europeo su cui la presente opposizione è basata, ma che soprattutto non necessitava prova d'uso e quindi l'EUIPO non si è mai pronunciato riguardo la pretesa confondibilità tra il marchio europeo n. 008699291 per il marchio anteriore + LE CUBE e la domanda per FIRE TV CUBE.

Effettua quindi una dettagliata comparazione dei prodotti e servizi rilevando che, a parte l'identità tra i soli "telecomandi", e l'affinità tra "decodificatori" della registrazione dell'opponente e "decodificatori per televisori" della domanda opposta, vi è una bassa affinità con "apparecchi e strumenti di telecomunicazione; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; dispositivi di comunicazione senza filo con trasmissione di voce, dati o immagini; attrezzature informatiche ed audiovisivi", "trasmettitori e ricevitori di dati e voce; ricevitori televisivi; trasmettitori televisivi" e "televisori e apparecchi di proiezione". Di converso, nessuna identità/affinità potrà rinvenirsi con il resto dei prodotti rivendicati in Classe 9.

Circa la Classe 35, rileva una parziale identità tra "abbonamenti a programmi audiovisivi" del marchio anteriore e "servizi d'espletamento ordini a abbonamento relativamente a ... audio, musica, film, spettacoli televisivi, video" della domanda opposta, essendo del tutto estranei i servizi di abbonamento a "libri ed i giochi". Inoltre, rivelare come vi sia un'affinità tra servizi di "vendita al dettaglio e all'ingrosso di decodificatori" del marchio anteriore e "servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di decoder" e "servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di decoder televisivi" della domanda opposta, ed una bassa affinità con "servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di apparecchi e strumenti di telecomunicazione, trasmettitori e ricevitori di voce e dati", servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di apparecchi televisivi, ricevitori televisivi, trasmettitori televisivi" e "servizi di negozi al dettaglio e negozi al dettaglio on-line relativi alla vendita di televisori, dispositivi di streaming di video, apparecchi di proiezione, comandi a distanza, telecomandi", mentre non vi è alcuna affinità con i rimanenti servizi della Classe 35.

Circa i servizi della Classe 38, vi è identità/affinità solo per alcuni di essi, mentre non vi è alcuna identità/affinità con i servizi designati nella Classe 41 dalla domanda opposta. Invece per i servizi della Classe 42 i "servizi di scaricamento on-line di film e altri programmi audiovisivi", hanno un basso grado di affinità con "fornitura di risorse interattive non scaricabili per la ricerca, selezione, gestione e visione di contenuti audiovisivi, sotto forma di registrazioni contenenti film, spettacoli televisivi, video e musica" della stessa Classe 42.

Effettua quindi il confronto vivo, fonetico e concettuale tra i marchi, sostenendo che appare come tra il marchio opposto ed il marchio anteriore vi sia un debole grado di somiglianza visiva, una bassa similarità fonetica e concettuale.

Ne discende che anche per i prodotti/servizi per i quali si è rinvenuta un'identità o affinità alla luce della evidente dissimilarità dei segni non sembra sia possibile affermare che esista un rischio di confusione. Né sembra essere plausibile la tesi dell'opponente "che il consumatore italiano interessato ai prodotti e servizi di riferimento sarà certamente indotto a ritenere il marchio FIRE TV CUBE come una nuova linea di prodotti e servizi dell'opponente o comunque alla stessa ricollegabili o che potrebbe infatti credere che i prodotti e servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegati" in virtù della mera identità dell'elemento CUBE.

Rileva che, a parte che non vi è alcuna traccia di uso in Italia del marchio anteriore, come noto, il rischio di confusione nell'accezione di rischio di associazione richiede che vi sia un qualcosa di più, ossia che l'elemento comune abbia una particolare distintività, perché come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Giustizia non si può escludere che si possa "creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda presso il pubblico". Ma nelle circostanze come quelle della specie dell'opposizione, in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà e solo include una

parola che è descrittiva, la semplice coincidenza di una parola tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione (cf. per analogia Sabel, caso C-251/95, ai §§24 e 25).
Nel caso di specie quindi, non essendo stato provato alcun rischio di confusione, l'opposizione deve essere totalmente respinta. Chiede inoltre che l'opponente sostenga l'onere delle spese di rappresentanza professionale sostenute dal richiedente nel procedimento.

Questioni preliminari

Si rileva anche che è stata richiesta la prova d'uso.

PROVA D'USO

Ai sensi dell'articolo 178, comma 4 del C.P.I., l'autore di una domanda di registrazione di un marchio, oggetto di un'opposizione, può richiedere la prova che il marchio anteriore, su cui si fonda detta opposizione, sia stato effettivamente utilizzato nei cinque anni che precedono il deposito della domanda, per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o dei servizi esso, ai soli fini dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte dei prodotti o servizi.

L'art 53 del D.M. n.33/ 2010, comma 3, stabilisce che, se la prova dell'uso effettivo è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti o servizi per i quali la prova è fornita. Al successivo comma 4 stabilisce che la prova dell'uso deve riguardare il luogo, il tempo, la estensione e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio anteriore e le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazioni, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

È alla luce delle summenzionate disposizioni di legge che l'esame, circa la reale ed effettiva utilizzazione del marchio, deve essere condotto.

Tutto quanto sopra premesso, si intende, ai fini della presente indagine, considerare anche i sottostanti elementi interpretativi.
Secondo quanto stabilito da numerose sentenze della Corte di Giustizia, tra cui la sentenza dell'11 marzo 2003-ANSULC40/01, racc. pa. I2439, un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è quella di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.
Inoltre, la condizione relativa all'uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l'esterno (sentenza VITAFRUIT).
La valutazione dell'effettività dell'uso del marchio deve basarsi sull'insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi da esso tutelati (sentenza VITAFRUIT).
Per esaminare, in un caso concreto, l'effettività dell'uso di un marchio anteriore, occorre compiere una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
Tale valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa (sentenze VITAFRUIT, HIPOVITON).
Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il

volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Non occorre perciò che l'uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente rilevante per poter essere qualificato come effettivo (sentenze VITAFRUIT e HIPOVITON).
Un uso anche minimo può quindi essere sufficiente per essere ritenuto effettivo, purché sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio. Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, la soglia quantitativa in base alla quale stabilire se l'uso sia stato effettivo oppure no, sicché non può essere fissata una regola de minimis, che non consenta di valutare tutte le circostanze della controversia di cui devono conoscere (sentenza della Corte dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C416/04 P, Racc. pago 14237, punto 72).
Del resto, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che ne provino un uso effettivo e sufficiente sul mercato di riferimento.
Infine, va precisato che la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o dell'U.E., su cui si fonda un'opposizione avverso una domanda di marchio, comprende altresì la prova dell'utilizzo del marchio anteriore anche in una forma che si differenzia per taluni elementi che però non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

L'opponente deve dimostrare che il marchio anteriore sul quale la prova d'uso è stata richiesta ha formato oggetto di uso effettivo nel periodo quinquennale compreso tra il 21 novembre 2017 ed il 20 novembre 2022 (essendo stata depositata il 21 novembre 2022 la domanda di registrazione del marchio opposto). In particolare, trattasi del seguente diritto anteriore:

- marchio figurativo dell'U.E. n 008699291 registrato in data 27/5/2010 e con scadenza in data 19/11/2029 per contraddistinguere i prodotti ed i servizi della Classe 9 "decodificatori; telecomandi; antenne satellitari", della Classe 35 "vendita al dettaglio e all'ingrosso di decodificatori; vendita al dettaglio d'antenne; abbonamenti a programmi audiovisivi; organizzazione di abbonamenti ad un canale televisivo", della Classe 38 "comunicazioni televisive; trasmissione d'immagini, di video; diffusione di programmi televisivi; diffusione di programmi via satellite, via cavo, tramite rete informatica (in particolare tramite internet), via hertziana; diffusione di programmi audiovisivi, cinematografici per uso interattivo e non; noleggio di antenne e parabole; servizi di trasmissione di programmi e di selezioni di canali televisivi", della Classe 41 "noleggio di decoder" e della Classe 42 "servizi di scaricamento on-line di film e altri programmi audiovisivi".

Con nota del 26 marzo 2024 l'opponente ha prodotto la documentazione relativa alla prova d'uso, consistente nei seguenti documenti, così descritti dallo stesso opponente:

- allegato 1: tariffario - contiene la scheda tariffa relativa ai costi di abbonamento fino al mese di marzo 2021 ai programmi di CANAL+ e ai costi per le apparecchiature di ricezione, tra cui il decoder +LE CUBE;
- allegato 2: packaging - contiene alcune foto dei packaging del decoder +LE CUBE;
- allegato 3: campagne abbonati assistenza - contiene una guida ed istruzioni all'utilizzo del set +LE CUBE avviate agli abbonati via email; alcuni screen shot estratti dal sito Internet dell'opponente recante le istruzioni di come installare il decoder +LE CUBE e di come collegarlo a Internet; uno screen shot estratto dal sito Internet dell'opponente relativo al set box CANAL+ che riporta anche +LE CUBE contenuti mail che vengono trasmessi agli abbonati ai programmi CANAL+ che riportano istruzioni per il collegamento del decoder +LE CUBE;

- allegato 4: fatture e ordini di acquisto - ordine di acquisto e fatture suddivise per gli anni 2018 2021 e riguardano il decoder +LE CUBE;
- allegato 5: dichiarazioni – contiene la dichiarazione rilasciata nel 2017 dal Direttore business development della Società opponente concernente il numero totale di decoder +LE CUBE distribuiti agli abbonati nelle diverse versioni; una tabella relativa al numero del set tops box +LE CUBE ricevute dagli abbonati dell'opponente tra il 2016 e il 2021;
- allegato 6: lettere ai clienti - contiene lettere inviate ai propri clienti relativi ai prodotti +LE CUBE inviate nel 2018 e nel 2020;
- allegato 7: traduzioni - contiene le traduzioni in italiano delle parti rilevanti della documentazione in lingua francese.

L'opponente sostiene quindi che *"si ritiene che la documentazione prodotta a dimostrazione dell'uso del marchio in questione si conformi alle previsioni dei sopra articoli 178 comma 4 e 4 bis CPI e articolo 53 comma 4 del DM 30/03/2010 e che conseguentemente soddisfi le richieste avanzate dalla controparte. Ritiene pertanto che la documentazione allegata sia accettata come valida prova uso del marchio almeno per parte dei prodotti e servizi contraddistinti"*.

Di tali documenti viene esaminata la documentazione prodotta da Allegato 1 Allegato 7, limitatamente a quella riportante la data e riferibile al periodo compreso tra 21 novembre 2017 ed il 20 novembre 2022, nelle traduzioni in italiano, delle parti giudicate rilevanti dall'opponente, della documentazione in lingua francese, considerato comunque che la Corte di giustizia ha stabilito anche che le circostanze posteriori, o anteriori al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'uso del marchio nel corso del periodo di riferimento nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo (sentenza del 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, § 31). Anche il materiale non datato comunque è meritevole di considerazione in quanto nell'ottica di una valutazione globale delle prove fornite può essere messo in relazione con altre prove datate, come ad esempio le fatture che attestano la vendita dei medesimi prodotti; come riconosciuto dalla giurisprudenza (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47).
Circa la dichiarazione redatta dalla parte interessata, si fa presente che le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda. Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio.
In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.
Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione siano suffragate da altri elementi di prova.

Dall'esame di detta documentazione, si ritiene relativamente ai vari aspetti della prova d'uso che:

- allegato 1
  tariffario - indica la tariffa di abbonamento fino al 24 marzo 2021 e i costi relativi alle apparecchiature di ricezione, tra cui sono citati i decoder +LE CUBE SATELLITE e +LE CUBE TNT, in parte disponibili gratuitamente e in parte con tariffa di affitto;

- allegato 2

packaging - foto del packaging del decoder +LE CUBE TNT (senza data e pertanto il documento non collegabile al periodo di riferimento);

- allegato 3:
  campagne abbonati:
  1) campagna abbonati 2 agosto 2022 riporta il decoder +LE CUBE TNT
  2) campagna abbonati 13 luglio 2022 riporta altro decoder (LE CUBE S) e pertanto il documento non è collegabile al marchio anteriore
  3) campagna abbonati 27 agosto 2022 riporta il decoder +LE CUBE TNT
  4) guida all'utilizzo del decoder riporta il decoder +LE CUBE TNT (il documento riporta la data del 14.3.2023 ed è pertanto successivo al periodo di riferimento)

- allegato 4:
  fatture e ordini di acquisto:
  anno 2018: un documento di trasporto del 4/4/2018 destinazione Francia non riporta prodotti con la dicitura +LE CUBE; n. 3 fatture di importo rispettivamente di euro 7.474, di euro 8.214 e di euro 7195,89 non riportano prodotti con la dicitura +LE CUBE e n. 3 ordini di acquisto, di cui due riferibili alle fatture sopra indicate, non riportano prodotti con la dicitura +LE CUBE (documenti non collegabili al marchio anteriore);
  anno 2019: un documento di trasporto del 23/01/2019 destinazione Francia non riporta prodotti con la dicitura +LE CUBE (documento non collegabile al marchio anteriore);
  anno 2021: una conferma d'ordine del 28/12/2021 destinazione Francia non riporta prodotti con la dicitura +LE CUBE, né il collegamento tra il codice articolo e i prodotti con il marchio anteriore e un ordine di acquisto non riporta prodotti con la dicitura +LE CUBE (documento non collegabile al marchio anteriore);

- allegato 5:
  dichiarazioni:
  1) una dichiarazione rilasciata nel 2017 dal Direttore business development della Società opponente concernente il numero totale di decoder +LE CUBE distribuiti al 31 dicembre 2016 (il documento riporta dati antecedenti al periodo di riferimento ed inoltre non indica i luoghi di riferimento per marchi dell'U.E.)
  2) una mail trasmessa il 13 novembre 2022 da Canal Plus con una tabella relativa al numero dei decoder +LE CUBE SATELLITE e +LE CUBE TNT ricevuti dagli abbonati tra il 2016 e il 2021 (trattasi di documento non firmato, emesso da soggetto con qualifiche non indicate ed inoltre non riporta i luoghi di riferimento per marchi dell'U.E.);

- allegato 6:
  lettere ai clienti
  1) una lettera del 2018 inviata a cliente in Svizzera e pertanto esterno al territorio di riferimento;
  2) una lettera del 2020 per restituzione di altro prodotto (LE CUBE S).

Nel complesso, dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente emerge la scarsità e la inconsistenza dei documenti depositati. Infatti, dei documenti depositati alcuni non possono essere presi in considerazione in quanto riferiti ad un periodo diverso da quello compreso tra il 21 novembre 2017 ed il 20 novembre 2022, durante il quale l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, o sono senza data, né riportano il marchio anteriore o almeno il collegamento tra il codice degli articoli o la loro descrizione e i prodotti con il marchio anteriore. Anche le dichiarazioni risultano prive di valenza probatoria e non sono idonee a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore.

Tale documentazione, quindi, non consente di dimostrare un congruo uso del marchio anteriore LE CUBE in relazione al luogo (Paesi dell'U.E.), al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione dello stesso per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto non essendo provato l'uso del marchio a base dell'opposizione ai sensi dell'art. 178 comma 4 C.P.I. e dell'art. 53 del D.M. n. 33/2010, l'opposizione **n. 652023000068862** è rigettata.
Conseguentemente la domanda di marchio nazionale **n. 302022000163323** può essere registrata.

/----------/

Spese

L'opponente sopporta l'onere delle spese di rappresentanza professionale nel procedimento nella misura di euro 300,00.
Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra nell'ambito dell'autonomia delle parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.

L'esaminatore
Donatella Castrini