



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le GREGORJ S.R.L.
VIA L. MURATORI 13/B
20135 MILANO

A: SIG.RI CARMINATI PAOLO, PIROVANO MARCO E
MILONE FABIO C/O LODO SRLS

LODOSRLS@LEGALMAIL.IT

Roma, il 05/09/2022

Oggetto: Opposizione 652020000012598 - decisione

Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industriale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Il Dirigente della Div. II

Giulia Penticelli



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione

OPPOSIZIONE N. 652020000012598

La Società **Chef Express S.r.l.**, rappresentata dalla Gregorj S.r.l., con sede in Via L. Muratori, 13/B, 20135 – Milano, ivi domiciliata, in qualità di opponente,

CONTRO

I Signori **Paolo Carminati, Marco Pirovano, Fabio Milone**, domiciliati presso la Lodo S.r.l.s., con sede in Piazza Stoppani, 1, 23900 – Lecco, in qualità di richiedente.

L'esaminatore Francesco Brigo emana la seguente

DECISIONE

- L'opposizione n. **652020000012598** è da accogliere integralmente.
- La domanda di registrazione di marchio n. 302019000056295, è da respingere per tutti i servizi rivendicati dal segno dei richiedenti.
- Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall'opponente per complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed € 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento.

FATTI DEL PROCEDIMENTO

1. I Signori Paolo Carminati, Marco Pirovano, Fabio Milone, in data 1.8.2019, hanno presentato domanda di registrazione nazionale n. 302019000056295 per il segno figurativo



JUICE BAR

per contraddistinguere servizi di cui alla classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza e appartenenti alla classe n. 43.

2. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa n. 189 del 11.11.2019.

3. Nei confronti della citata domanda, la Società Chef Express S.r.l., in data 22.1.2020, ha depositato un atto di opposizione basato,

- sul marchio figurativo nazionale, registrazione n. 302013902145107 del 20.1.2014 (deposito del 9.4.2013),



per contraddistinguere servizi appartenenti alla classe n. 43 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

MOTIVAZIONE

Sulla rinomanza ex art. 12 comma 1 lettera e) CPI

4. L'art. 12, comma 1, lettera e) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda *“siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”*. Dalla lettura della disposizione consegue che, al fine di valutare l'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) CPI, non è necessario procedere all'esame dei prodotti/servizi rivendicati, dovendosi, invece, verificare se i segni siano tra loro identici o simili e se i marchi dell'Opponente godano, nell'UE o nello Stato, di rinomanza.

5. La Corte di Giustizia ritiene che la notorietà implichi la necessità di una soglia di conoscenza, da valutarsi principalmente in base a criteri quantitativi. Al fine di soddisfare la condizione della notorietà, il marchio anteriore deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti (sentenze del 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 e 23; del 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

6. Nondimeno, posto che la disposizione in commento è volta a tutelare essenzialmente il valore economico della rinomanza acquisita dal marchio, devono parimenti esaminarsi gli aspetti qualitativi inerenti al marchio stesso, in quanto essi assumono rilevanza in sede di valutazione del possibile pregiudizio o indebito vantaggio.

7. Deve osservarsi, poi, che *“il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale”* (C-375/97, Chevy, § 24, Spa-Finders, § 34, 41). Nel caso di specie, in ragione del tipo di prodotti realizzati, destinati al consumo di massa, deve ritenersi che il pubblico di riferimento sia il grande pubblico indifferenziato.



8. Tanto premesso, nella valutazione della notorietà del marchio anteriore devono essere presi in considerazione *“tutti gli elementi rilevanti [...], cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo”* (sentenza del 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25 e 27).

9. A sostegno di quanto affermato dall'opponente sono stati prodotti i seguenti documenti:

- 1) Articolo del magazine Fruitbook del 27 aprile 2018 che descrive l'attività ed il *concept* legato al marchio JUICEBAR, presente *“nelle grandi stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle aree di servizio autostradali”*;
- 2) Articolo del magazine Vivimilano in cui viene citato il marchio JUICEBAR dell'Opponente come marchio che contraddistingue *“un piccolo impero di locali specializzati nella ristorazione fast, che puntellano stazioni e aeroporti d'Italia”*, con punti vendita in 3 stazioni ferroviarie a Milano oltre che nell'aeroporto di Malpensa.
- 3) Estratto dalla pagina web www.mark-up.it del 25 maggio 2017 in cui viene trattato l'acquisizione da parte di Chef Express Spa del marchio JUICEBAR;
- 4) Estratto dalla pagina web del celebre centro commercial CITYLIFE di Milano in cui si tratta della presenza nel centro commerciale del punto vendita a marchio JUICEBAR dell'Opponente;
- 5) Estratto dal sito web www.bargiornale.it del 9 giugno 2015 in cui si tratta dell'apertura del punto vendita a marchio JUICEBAR presso la stazione ferroviaria di Cadorna a Milano, con indicazione ulteriore del fatto che tale marchio contraddistingue una catena di locali con punti vendita in altre stazioni ferroviarie e aeroporti;
- 6) Pagina web www.milanomalpensa-airport.com in cui viene descritto il punto vendita/locale a marchio JUICEBAR dell'Opponente nell'aeroporto di Malpensa;
- 7) Estratto dalla pagina web di Grandimpianti in cui vengono descritti l'attività e i servizi legati al marchio JUICEBAR dell'Opponente. In proposito, nel suddetto documento si legge che *“juicebar è la prima realtà italiana healthy food che porta il concetto di ospitalità internazionale veloce e dinamica in contesti metropolitani come aeroporti, centri commerciali e stazioni...”* *“a juicebar non è bastato solo aumentare l'offerta, ma ha deciso anche di aumentare la sua presenza in tutte le zone in cui tradizionalmente la ristorazione veloce di qualità non ha mai trovato il giusto spazio, come aeroporti e stazioni ferroviarie”* *“il successo che juicebar ha rapidamente riscosso ha portato all'apertura di ben 27 punti vendita di cui 12 a Milano”* *“con la nuova gestione della preparazione, il format ha continuato a crescere in modo inarrestabile sino all'apertura di ben 20 punti vendita in tutta la Lombardia”*..
- 8) Estratto della pagina web www.horecanews.it, in cui viene descritta l'inaugurazione del punto vendita JUICEBAR nell'aeroporto di Orio al Serio e in cui si può notare quanto segue: *“Chef Express ha acquisito nel 2017 per svilupparlo nei canali delle stazioni e degli*



aeroporti”...”attualmente Chef Express gestisce 26 JUICEBAR in stazioni, aeroporti, aree di servizio autostradali e centri commerciali”;

- 9) Estratti dal sito web dell'Opponente in cui vengono descritti i servizi e le attività legate al marchio anteriore JUICEBAR;
- 10) Estratto dalla pagina web www.foodserviceweb.it dell'intervista all'Amministratore delegato di Chef Express Spa Cristian Biasoni in cui viene trattato anche il marchio JUICEBAR come segno che contraddistingue ***una catena di successo***”.
- 11) Estratto dalla pagina web www.wine.piambianconews.com, in cui viene trattato l'acquisizione e gli investimenti da parte di Chef Express Spa sul marchio JUICEBAR e sulla relativa catena di punti vendita e locali;
- 12) Estratto del 3 maggio 2018 della pagina web www.aisopos.it in cui viene tratta l'apertura al centro commerciale AURA di Roma del locale/punto vendita a marchio JUICEBAR dell'Opponente e in cui viene tra l'altro confermato che il suddetto marchio è ***“..già presente in centri storici, stazioni, aree di servizio autostradali, aeroporti e centri commerciali..”;***
- 13) Comunicati stampa di Chef Express Spa dal 2014 al 2019 relativi anche ad annunci di aperture di punti vendita e locali a marchio JUICEBAR;
- 14) Brochure di Chef Express Spa relativa al marchio JUICEBAR;
- 15) Articolo del 18 luglio 2017 di BarBusiness in cui si menziona l'acquisizione da parte di Chef Express Spa del marchio JUICEBAR, i locali a marchio JUICEBAR a suo tempo attivi consistenti nella catena di Chef Express Spa e ***l'assegnazione al marchio JUICEBAR il 16 maggio 2017 dell'importante Foodservice Award;***
- 16) Articolo del 29 giugno 2017 di Food&Beverage in cui viene menzionata l'acquisizione da parte di Chef Express Spa del marchio JUICEBAR con indicati i punti vendita/locali della catena a marchio dell'Opponente;
- 17) Articolo del 26 maggio 2017 della Gazzetta di Modena, riportante le informazioni sopra citate relative all'allegato precedente;
- 18) Articolo del 7 giugno 2017 di ItaliaOggi, riportante le informazioni sopra citate relative all'allegato 16;
- 19) Articolo di Pambianco Wine del 30 maggio 2017 riportante le informazioni sopra citate relative all'allegato 17;
- 20) Articolo del 21 giugno 2017 di Retail & Food riportante le informazioni sopra citate relative all'allegato 16;
- 21) Articolo del 18 luglio 2017 di Ristorando riportante le informazioni indicate nella descrizione dell'allegato 16 in cui si menziona ***l'assegnazione al marchio JUICEBAR il 16 maggio 2017 dell'importante Foodservice Award;***
- 22) Articolo del 25 maggio 2017 de Il Sole 24 ore riportante le informazioni indicate nella descrizione dell'Allegato 16;
- 23) Articolo del 12 giugno 2017 di Specchio Economico riportante le informazioni indicate nella descrizione dell'Allegato 16;



- 24) Articolo del 15 gennaio 2018 di Bargiornale in cui viene menzionato anche il marchio JUICEBAR dell'Opponente e la catena di locali contraddistinta da tale marchio;
- 25) Articolo di efanews.eu del 27 aprile 2018 in cui viene menzionata l'apertura del locale a marchio JUICEBAR dell'Opponente nel centro commerciale Aura di Roma;
- 26) Articolo di Fruitbookmagazine del 27 aprile 2018 in cui viene trattato il marchio JUICEBAR dell'Opponente e la catena di locali contraddistinta da tale marchio;
- 27) Articolo del 12 marzo 2019 di Foodservice in cui viene menzionato il marchio JUICEBAR dell'Opponente e la catena di locali contraddistinti da tale marchio denominata come *“una delle maggiori catene italiane”*;
- 28) Articolo del 27 febbraio 2019 di Pambiano Wine & Food in cui viene anche menzionato il marchio JUICEBAR dell'Opponente, considerato *“tra i format di maggiore successo”*;
- 29) Articolo di Pamabianco Wine del 4 marzo 2019 in cui viene menzionato il marchio JUICEBAR dell'Opponente, definito *“tra i format di maggiore successo in Italia”* con 22 punti vendita;
- 30) Articolo di Retail&Food del 23 dicembre 2019 in cui viene menzionato il marchio JUICEBAR di Chef Express con apertura del punto vendita a Orio al Serio;
- 31) Articolo del 2 gennaio 2020 di Distribuzione Moderna in cui viene menzionato il marchio JUICEBAR dell'opponente in merito all'apertura del punto vendita di Orio al Serio;
- 32) Articolo del 5 febbraio 2020 di foodandbev.it in cui viene menzionato il marchio JUICEBAR dell'Opponente in merito all'apertura del punto vendita di Orio al Serio;



Marchio anteriore n. 302013902145107



Segno contestato n. 302019000056295

Confronto tra segni

10. Il segno dei richiedenti è complesso (misto denominativo e figurativo) e si compone della scritta “JUICE BAR” realizzata a caratteri neri maiuscoli collocati sotto una figura ricavata dall'insieme di vari tratti curvilinei che ricorda un frutto o anche un bicchiere con una cannucchia per il tratto spezzato ed inclinato verso destra posto sulla parte superiore. Il segno dell'opponente è pure complesso e si



compone della scritta “JUICEBAR” con “JUICE” realizzata a carattere maiuscolo bianco e “BAR” a carattere maiuscolo grigio; sono presenti poi le scritte “FRESH” realizzata a carattere minuscolo bianco più piccolo, “GREEN” a carattere minuscolo grigio e “FOOD” a carattere minuscolo bianco; queste ultime tre sono collocate sotto la precedente scritta e i caratteri sono di dimensione inferiore; tutte le scritte sono collocate sotto la raffigurazione di una goccia bianca dalle fattezze umane con una faccia sorridente circondata da un tratto semicircolare che ne suggerisce il dinamismo; sono infine presenti due foglie collocate sopra le lettere “A” ed “R” di “BAR”. Tutti questi elementi sono collocati all’interno di uno spazio rettangolare nero.

Esame visivo.

11. Sotto il profilo **visivo** va notato che quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi, in genere, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consumatore, nel processo che porta a sintetizzare gli aspetti visivi di un’immagine nelle sue componenti essenziali, per ricordarli, sarà più facilmente portato a riferirsi ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivere gli elementi figurativi del marchio: infatti nella selezione e nella sedimentazione delle informazioni della memoria, l’elemento figurativo - data anche l’astrattezza del logo - tende a perdere di consistenza e verrà inconsciamente rimosso. In tal senso sono ampiamente consolidate sia la giurisprudenza comunitaria che quella dell’UIBM (in tal senso Dec. 4/2011, Dec. 107/2011, Dec. 309/2011, Dec. 99/2013, Dec. 104/2014 e altre successive).

12. Nel caso in questione, in entrambi i segni la componente figurativa assume un carattere decorativo / descrittivo / elogiativo e pertanto funzionale rispetto a quella denominativa: in quello contestato il bicchiere o il frutto suggeriscono una bevanda da bere, nel segno dell’opponente fanno pensare invece alla gioia all’armonia, al movimento. Per questo motivo il giudizio di somiglianza dipende in misura determinante dal confronto della loro componente verbale.

13. Sotto tale profilo il segno contestato è simile a quello dell’opponente nella misura in cui tutte le otto lettere “J”, “U”, “I”, “C”, “E”, “E”, “B”, “A”, “R” di cui è costituito sono presenti nel segno anteriore; la loro sequenza “J – U – I – C – E – B – A - R” poi, tenuto conto del senso di lettura di un’immagine che va da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, coincide con la sequenza delle prime otto lettere di cui è costituito il segno anteriore. Tale ultimo aspetto si rivela determinante dal punto di vista mnemonico percettivo in termini di impressione di somiglianza perché è proprio la porzione iniziale di una scritta quella che rimane maggiormente in memoria. Pertanto i segni, tenuto conto del numero e del peso che assumono le somiglianze, come pure quello attribuibile alle differenze (rinvenibili nella diversa composizione grafica degli elementi figurativi) sono da considerarsi **simili in grado medio elevato**.

Esame fonetico.

14. Sotto il profilo **fonetico** il segno dei richiedenti è composto dalla parola di lingua inglese di una sillaba che si legge / *dʒu:s* / e dal monosillabo / *bar* / Il segno dell’opponente è costituito dalla parola che si legge / *dʒu:s* /, dal monosillabo / *bar* /, dalla parola inglese che si legge / *frɛʃl* /, dalla parola



inglese che si legge / 'gri:n / e dalla parola di lingua inglese che si legge / fu:d /. Il segno contestato coincide per le prime due sillabe / dʒu:s - bar / di cui è costituito quello dell'opponente, mentre è differente per il resto; c'è da notare che le prime sillabe sono però quelle che rimangono impresse in memoria con maggior forza e tale aspetto è in grado di generare una decisa impressione di somiglianza. Per questi motivi i segni sono da considerarsi **simili**.

Esame concettuale.

15. Sotto il profilo **concettuale** entrambi i segni condividono buona parte del nucleo logico: "JUICE ", tradotto in italiano significa succo ed indica il liquido contenuto dentro le varie parti delle piante, in particolare nei frutti e "BAR" , parola di lingua italiana, che indica quell'esercizio aperto al pubblico dove è possibile consumare cibi leggeri o bevande; le due parole in sintesi indicano un locale dove si suggerisce la possibilità di degustare bevande a base di frutta. Nel segno dell'opponente sono presenti anche le ulteriori "FRESH", "GREEN" e "FOOD" che non spostano il concetto di base ma lo specificano meglio attribuendo qualità alle bevande che si servono. I segni sono dunque da considerarsi **identici o quanto meno simili in grado molto elevato**.

Esame di sintesi

16. I segni a confronto sono riconoscibili e ricostruibili soprattutto per la componente concettuale che presenta molti elementi di somiglianza; inoltre anche le somiglianze visive e fonetiche esistono e non sono affatto trascurabili. Per questo i segni sono da considerarsi **simili in grado elevato**.

SULL'INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA RINOMANZA DEL SEGNO ANTERIORE O IL PREGIUDIZIO ALLO STESSO.

17. Si ritiene che l'uso del marchio da parte dei richiedenti sia tale da consentir loro di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza di tale segno.

18. È da credere, infatti, che l'utilizzo del segno contestato nell'ambito delle attività dei richiedenti, sia idoneo a richiamare nel ricordo dei consumatori il marchio rinomato dell'opponente. Dalla documentazione prodotta a sostegno dell'opposizione, in particolare dall'esame dei dati relativi al fatturato e dall'intensità del loro sfruttamento economico in un arco temporale considerevole, appare chiaro come la rinomanza del marchio dell'opponente sia il frutto di riuscite scelte commerciali e significativi investimenti economici da parte del suo titolare; per questo l'utilizzo del segno contestato, che si è visto essere molto simile al primo, appare idoneo a consentire l'indebita appropriazione, in capo ai richiedenti, dei risultati di tali scelte e investimenti: c.d. parassitismo (Cass., ord. 17 ottobre 2018, n. 26000).

19. Ciò anche in ragione del fatto che l'elemento identico in entrambi i segni appare essere proprio la componente distintiva dei due marchi, cioè la porzione " JUICE BAR", apparendo invece la componente grafica del marchio dei richiedenti più come una descrizione dei servizi erogati, in particolare di quelli che hanno a che fare con la ristorazione. Ne consegue che l'utilizzo di tale verbale



potrebbe portare, anche sotto tale profilo, a far ritenere il segno dei richiedenti come in qualche modo collegato al marchio dell'opponente, stabilendo un nesso tra loro.

VALUTAZIONE GLOBALE, ALTRI ARGOMENTI

20. Risulta che il segno dei richiedenti sia simile al marchio dell'opponente, di come quest'ultimo goda dello stato, di rinomanza, che l'uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore.

21. Non occorre una valutazione di somiglianza o affinità dei prodotti e servizi rivendicati per i due segni a confronto, posto che l'art. 12, c. 1, lett. e) del C.P.I. esplica la propria portata anche indipendentemente da alcun rapporto di affinità.

22. Tutto ciò considerato si ritiene, pertanto, applicabile al caso di specie l'art. 12, c. 1, lett. e) del C.P.I.

CONCLUSIONI

23. Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e) C.P.I., l'opposizione n. **652020000012598** è da accogliere **integralmente**.

24. La domanda di registrazione di marchio n. 302019000056295, è da respingere per tutti i servizi rivendicati dal segno dei richiedenti.

SULLE SPESE

25. Si autorizza il rimborso delle spese sostenute dall'opponente per complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti di opposizione ed € 300,00 (trecento/00) per spese del procedimento.

L'Esaminatore

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fran Bzi', written on a light-colored background.