

Alicante, lì 14/12/2018

BUGNION S.P.A.
Via di Corticella, 87
I-40128 Bologna
ITALIA

Notificazione di una decisione al richiedente

Vostro riferimento: **61.D3139.23.EM.1**
Numero di nullità: **000014526 C**
Marchio contestato: **014951578**
Helpy Life Nuova vita alla salute.

Si allega la decisione che conclude il procedimento in oggetto. La decisione è stata pronunciata il **14/12/2018**.

Nota bene: le decisioni della divisione Annullamento non sono firmate dai funzionari responsabili, ma recano solo il loro nome per intero e il bollo prestampato dell'Ufficio, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, RMUE.



Claudia ATTINÀ

Allegati (esclusa la lettera di accompagnamento): 13 pagine

ANNULLAMENTO N. 14 526 C (NULLITÀ)

Didacare S.R.L., Via Santa Clelia Barbieri 12, San Giovanni in Persiceto (Bologna) Frazione Le Budrie, Italia (richiedente), rappresentata da **Bugnion S.P.A.**, Via di Corticella, 87, 40128, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

HelpyLife Technology Srl, Via Praga 20, 09044, Marrubiu , Italia (titolare).

Il 14/12/2018, la divisione di annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione europea n. 14 951 578 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del MUE sopporta l'onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

MOTIVAZIONI

La richiedente ha presentato una domanda di nullità contro tutti i servizi del marchio



dell'Unione europea n. 14 951 578, *Nuova vita alla salute.* . La domanda si basa, *inter alia*,



sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 020 203 . Il richiedente ha invocato l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, e l'articolo 60, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4 RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLA RICHIEDENTE

La richiedente è una società che dal 2003 produce e commercializza ausili informatici e servizi ad essi relativi per persone disabili ed è titolare di tre marchi registrati, diversi marchi di fatto e un nome a dominio. Tutti i redetti segni sono caratterizzati dalla presenza del prefisso "HELPI" seguito da un altro termine ("HELPI CARE", "HELPI KEYS", "HELPI EYE", "HELPI JOY", "HELPI BOX", "HELPI MINI", etc.).

Secondo la richiedente sussiste un rischio di confusione tra i segni anteriori e il marchio della titolare, in virtù dell'affinità tra i prodotti e servizi da essi designati e della somiglianza tra i marchi, in particolar modo tra le parti iniziali dei segni, ovvero 'HELPI'

e 'HELPHY'. Sussistono, in particolare, somiglianze sul piano concettuale tra i marchi "HELPICARE" ed "HELPHY LIFE" in quanto il primo significa "aiuto a prendersi cura" ed il secondo "aiuto alla vita". La confondibilità tra i segni in questione è aumentata dal fatto che i marchi anteriori costituiscono una famiglia di marchi caratterizzati tutti dal prefisso "HELP" (o "HELPI"). Sebbene le parti iniziali dei marchi in conflitto differiscono per la presenza delle lettere 'Y'/'I', stando a diverse pronunce giurisprudenziali riferite dalla richiedente, ciò non impedisce l'associazione del marchio contestato alla famiglia di marchi anteriori.

La notorietà del marchio "HELPICARE" è il frutto di un'intensa attività promozionale e di sponsorizzazione. Il fatto che il marchio contestato possa essere ritenuto appartenente alla famiglia dei marchi della richiedente, cagionerebbe il rischio che la titolare possa beneficiare degli investimenti sopportati dalla richiedente e che avvenga un trasferimento d'immagine del marchio "HELPICARE" (o degli altri marchi della famiglia) o delle sue caratteristiche ai prodotti designati dal marchio impugnato. A tal proposito la richiedente sostiene che è prassi diffusa tra le aziende del settore utilizzare famiglie di marchi per i propri prodotti e/o servizi. L'indebito vantaggio si desume anche dal fatto che le parti in conflitto producono e commercializzano prodotti affini. Pertanto è evidente che l'utilizzo di un marchio identificato dal prefisso "HELP" permetterebbe alla titolare di associare i propri prodotti all'immagine di alta qualità dei prodotti della richiedente.

Per quanto riguarda l'aspetto del "pregiudizio" al carattere notorio del marchio anteriore, la compresenza di entrambi i marchi sul mercato ("HELPICARE" e "HELPHY LIFE") potrebbe causare danni di immagine e di perdite economiche per la richiedente. Qualora la titolare offra prodotti o servizi di qualità inferiore a quelli offerti dalla richiedente, ciò potrebbe generare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Infine, nel caso in cui il marchio contestato non venisse annullato, la richiedente perderebbe il primato di unicità nel settore di riferimento, poiché sarebbe lecitamente presente un altro operatore che usa un marchio con il prefisso "HELP".

Infine, non sussiste un giustificato motivo all'utilizzo del marchio contestato in quanto il termine 'HELP' non è indispensabile per contraddistinguere i prodotti/servizi in questione, prova ne è che altre imprese operanti nel medesimo settore utilizzano marchi (e famiglie di marchi) che non includono il termine 'HELP'.

La richiedente è titolare altresì del dominio internet HELPICARE.COM, registrato il 09/05/2001 ed utilizzato come sito web nel quale vengono pubblicizzati i prodotti della richiedente. Il fatto che esso sia utilizzato sin dalla data di creazione è provato dai dati rinvenibili sul sito web.archive.org, che testimonia un uso costante, intensificatosi nel tempo, dalla fine del 2001 ad oggi.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento nell'ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La divisione di annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione alla registrazione di



marchio del richiedente dell'Unione europea n. 3 020 203,

a) I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti e servizi sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; dischetti floppy; unità centrali di trattamento (processori); compact discs (audio-video); compact discs (memoria di sola lettura); tastiere per computers; memorie per computers; unità periferiche per computers; programmi per computers, registrati; software per computers (registrato); computers; supporti magnetici per dati; apparecchi per l'elaborazione di dati; dischi ottici (per computers); computers portatili; nastri magnetici; apparecchi per l'insegnamento; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per condurre, commutare, trasformare, accumulare, regolare o controllare corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali (servizi per conto terzi).

Classe 42: Consulenza in materia di hardware per computers; programmazione per computers; progettazione di software per computers; installazione di software per computers; manutenzione di software per computers; aggiornamento di software per computers; ricerca e sviluppo; servizi scientifici e tecnologici nonché servizi di ricerche e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerca industriale; progettazione e sviluppo di computer e di software; servizi giuridici (servizi per conto terzi).

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 38: Comunicazione tramite computer; comunicazione tra computer; servizi di comunicazione computerizzati; servizi di comunicazione informatica; servizi di comunicazione audiovisiva; servizi di comunicazione wireless; comunicazione tra terminali informatici; servizi di comunicazione telematica; servizi di comunicazione digitale.

Classe 42: Sviluppo di software; noleggio di software; locazione di software; servizi scientifici e tecnologici; servizi scientifici e progettazione relativa agli stessi; servizi di consulenza in materia di strumenti scientifici; servizi scientifici e ricerca relazionata con gli stessi; servizi di ricerca medica e farmacologica; fornitura di servizi di ricerca; servizi

di ricerca scientifica; servizi di ricerca biomedica; consulenza tecnologica; consulenza informatica; consulenza scientifica; consulenza ingegneristica.

Classe 44: *Servizi medici; fornitura di servizi medici; servizi clinici (medici); servizi di medici generici; servizi di medicina alternativa; servizi relativi a trattamenti medici; servizi di consulenza riguardanti problemi medici; servizi medici di valutazione della salute; servizi medici in tema di diabete; servizi di ambulatori medici su richiesta; consulenza nutrizionale; consulenza medica; consulenza farmaceutica.*

Servizi contestati in classe 38

I servizi contestati, *comunicazione tramite computer; comunicazione tra computer; servizi di comunicazione computerizzati; servizi di comunicazione informatica; servizi di comunicazione audiovisiva; servizi di comunicazione wireless; comunicazione tra terminali informatici; servizi di comunicazione telematica; servizi di comunicazione digitale* sono da considerarsi simili ai prodotti della richiedente *computers*. I servizi della titolare, infatti, possono essere forniti usando, ad esempio, i prodotti della richiedente. Esiste, pertanto, una relazione di complementarietà tra gli stessi. Inoltre, i prodotti e servizi in questione condividono la stessa destinazione, sono offerti attraverso gli stessi canali di distribuzione e si dirigono allo stesso pubblico.

Servizi contestati in classe 42

Sviluppo di software; servizi scientifici e tecnologici; servizi scientifici e progettazione relativa agli stessi; servizi scientifici e ricerca relazionata con gli stessi; fornitura di servizi di ricerca; servizi di ricerca scientifica; sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I servizi contestati *consulenza informatica* includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di *consulenza in materia di hardware per computers* della richiedente. Dal momento che la divisione di annullamento non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi dell'opponente.

I servizi contestati *di consulenza in materia di strumenti scientifici* sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi scientifici* della richiedente. Pertanto, sono identici.

I servizi di *ricerca medica e farmacologica; servizi di ricerca biomedica* sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi scientifici nonché servizi di ricerche ad essi relativi* della richiedente. Pertanto, sono identici.

I servizi di *consulenza tecnologica; consulenza scientifica; consulenza ingegneristica* sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi scientifici e tecnologici* della richiedente. Pertanto, sono identici.

I servizi contestati *noleggio di software; locazione di software* sono ritenuti simili ai servizi della richiedente *programmazione per computers*. Tali servizi sono offerti tramite gli stessi canali commerciali e provengono normalmente dalle stesse imprese. Inoltre, essi coincidono nel pubblico destinatario.

Servizi contestati in classe 44

I servizi *scientifici e tecnologici nonché servizi di ricerche e progettazione ad essi relativi* della richiedente in principio includono servizi come quelli forniti da laboratori scientifici. Questi ultimi, a loro volta, possono essere offerti dalle stesse imprese che

forniscono i *servizi medici; fornitura di servizi medici; servizi clinici (medici); servizi di medici generici; servizi di medicina alternativa; servizi relativi a trattamenti medici; servizi di consulenza riguardanti problemi medici; servizi medici di valutazione della salute; servizi medici in tema di diabete; servizi di ambulatori medici su richiesta* coperti dal marchio impugnato. I servizi in questione sono accessibili attraverso gli stessi canali di distribuzione e si rivolgono allo stesso pubblico. Inoltre, poiché i risultati delle analisi e test svolti dai laboratori scientifici (che, come visto sopra sono compresi nei *servizi scientifici e tecnologici nonché servizi di ricerche e progettazione ad essi relativi* della richiedente, sono normalmente esaminati e studiati dal personale specializzato che offre i diversi tipi di servizi medici e consulenza medica, nutrizionale e farmaceutica. Di conseguenza i servizi in questione presentano anche una relazione di complementarità. In conclusione, i servizi della titolare sono considerati simili almeno in basso grado ai servizi della richiedente.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in diversa misura) sono diretti sia al grande pubblico sia a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto, in ragione della natura specializzata di alcuni di essi, il loro costo e la frequenza di acquisto.

c) I segni



helpicare

Marchio anteriore



Helpy Life
Nuova vita alla salute.

Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento diretto a ottenere la dichiarazione di nullità contro qualsiasi marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per dichiarare nullo il marchio contestato.

La frase "Nuova vita alla salute" nel marchio contestato possiede un significato in alcuni territori, ad esempio in quelli in cui l'italiano è compreso. Di conseguenza, la divisione di annullamento ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento che parla Italiano.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla dicitura "helplcare" in lettere minuscole ad eccezione della lettera 'i' presente in maiuscolo e con una spirale nella parte superiore che può essere identificato come una rappresentazione originale del punto sulla lettera 'i' maiuscola, ovvero può essere semplicemente considerato un elemento figurativo di fantasia senza alcun significato preciso.

La dicitura "helplcare" sarà intesa dalla maggior parte del pubblico di riferimento come una espressione di fantasia senza un significato preciso. Pertanto questa espressione è da considerarsi dotata di carattere distintivo.

Anche ammesso che almeno una parte del pubblico rilevante che conosce la lingua inglese individuasse le parole "help" e "care" nel marchio anteriore e comprendesse il loro significato (ovvero "aiutare/aiuto" e "interessarsi a, o prendersi cura di, qualcosa o qualcuno", rispettivamente), queste non avrebbero un significato collegabile ai prodotti e servizi rilevanti (*computers* in classe 9 e i servizi della classe 42). Ne segue che ad ogni modo gli elementi verbali nel segno anteriore sono da considerarsi dotati di carattere distintivo.

Quanto all'elemento figurativo sopra la lettera "i", questo verrà percepito o come un elemento figurativo astratto ovvero, data la sua posizione, come il puntino sulla "i", nonostante tale vocale sia rappresentata in maiuscolo e pertanto normalmente non richieda tale segno. Quest'elemento è, ad ogni modo, dotato di carattere distintivo.

Il segno contestato è anch'esso un marchio figurativo, composto dalle parole "Helpy" in grassetto e in color grigio e "Life" in caratteri corsivi di color grigio. Alla base del marchio vi è la frase "Nuova vita alla salute" di dimensioni notevolmente ridotte rispetto agli altri elementi verbali del segno. Le prime due parole "Nuova vita" sono in rosso, mentre le ultime due, "alla salute", in grigio. Nella parte superiore del marchio, vi è un elemento figurativo costituito da una rete di linee e punti rossi intersecanti l'un l'altra, che può dare l'impressione, nel suo insieme, di una croce molto stilizzata. Alla sinistra di tale elemento vi sono vari piccoli rombi in color grigio e rosso.

Poiché una parte dei servizi contestati, ovvero quelli della classe 44, sono in qualche modo connessi con l'assistenza sanitaria e poiché la croce rossa è un simbolo universalmente associato con l'assistenza sanitaria, questo elemento può trasmettere al pubblico l'idea di legittimità medica. Pertanto, è da considerarsi debole in relazione ai servizi della classe 44.

Quanto alla frase "Nuova vita alla salute", questa è considerata non particolarmente distintiva, per lo meno in relazione ai servizi della classe 44, poiché può essere intesa

come un'indicazione che detti servizi possono dare un nuovo input o favorire, migliorare, la salute di coloro che li usano. Pertanto la portata distintiva di questa espressione, in relazione a tali servizi, è limitata.

La parola "Helpy" non esiste in Italiano né verrà collegata ad alcun vocabolo preciso dai consumatori di riferimento. Quanto alla parola "Life", questa sarà intesa dai consumatori con conoscenza della lingua inglese con il significato di "vita". Poiché parte dei servizi di riferimento sono servizi medici o servizi di consulenza ad essi connessi (classe 44), si ritiene che la parola "life" (vita) sia in qualche modo evocativa della destinazione di tali servizi, ovvero che essi sono intesi a migliorare le condizioni di salute, e pertanto la vita, degli consumatori che ne fanno uso. Di conseguenza, il carattere distintivo di "Life" è da considerarsi debole in relazione ai servizi della classe 44 e per una parte del pubblico. Per il resto del pubblico, che non comprende il significato di "Life", tale elemento è privo di significato ed è pertanto distintivo.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

L'elemento figurativo del marchio contestato, ritenuto debole per una parte dei servizi richiesti, è ritenuto l'elemento visivamente co-dominante del marchio, insieme agli elementi "Helpy Life"

In ogni caso, occorre considerare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza delle lettere "Help" posizionate all'inizio degli elementi verbali dei segni. Inoltre, le diciture "Helpicare" ed "Helpy Life" presentano una struttura alquanto simile, poiché entrambe contengono le lettere "Help" seguite da una vocale (i/y) e da un altro termine (care/life).

I segni differiscono nelle sequenze di lettere "Icare/y Life" e nella frase "Nuova vita alla salute" che pure occupa una posizione marginale nel marchio contestato e presenta dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle altre parole di tale marchio. I segni differiscono altresì nei rispettivi elementi figurativi.

Bisogna tener conto del fatto che le prime parti verbali dei marchi in conflitto coincidono. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno situata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i segni sono visivamente simili in misura ridotta.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle parole "help/Helpy", presenti in modo identico in entrambi i segni, poiché in italiano le lettere "i" e "y" sono pronunciate allo stesso modo. La pronuncia differisce nelle restanti lettere e parole presenti rispettivamente nei marchi, ovvero "care" per quanto riguarda il

marchio anteriore ed “Life, Nuova vita alla salute”. Tuttavia, è lecito ritenere che quest’ultima frase non verrà pronunciata in considerazione del ruolo marginale svolto nel marchio e anche del fatto che i consumatori hanno una tendenza naturale ad abbreviare i marchi per ridurli ad elementi che trovano più facili da pronunciare e ricordare. (07/02/2013, T50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10 SE©Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5- Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, i segni sono da ritenersi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, come sopra enunciato, per una parte del pubblico solo il segno contestato possiede un significato in virtù dell’elemento “Nuova vita alla salute” e l’elemento figurativo della croce, mentre l’altro segno è privo di qualsiasi significato. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili, per quanto riguarda questa parte del pubblico.

Per coloro che intenderanno il significato dei componenti “help”, “care” e “life” presenti rispettivamente nei marchi, Le parole “help” e “care” verranno associate al concetto di “aiuto a prendersi cura”, e la parola “life” e l’elemento della croce del segno contestato trasmettono significati in qualche misura affini in quanto verranno intesi come “vita” (“Life”) e assistenza medica (l’elemento della croce). Pertanto, come anche osservato dalla richiedente, sussiste una certa attinenza concettuale tra i marchi per lo meno per una parte del pubblico rilevante. Ne segue che i segni sono considerati concettualmente simili seppure in misura ridotta.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

Secondo il richiedente, il marchio anteriore è stato ampiamente utilizzato e gode di una protezione più ampia. Tuttavia, per ragioni di economia procedurale, le prove presentate dal richiedente a sostegno della sua affermazione non devono essere valutate nel caso di specie (cfr. in basso “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi

può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro, oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

I prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili. Il grado di attenzione del pubblico destinatario può variare da medio ad alto. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

I marchi sono visivamente simili in misura ridotta, foneticamente simili in grado medio e concettualmente simili in misura ridotta per una parte del pubblico, mentre per il resto del pubblico essi non sono simili.

In particolare, l'elemento comune 'HELP(I/Y)' costituisce la parte iniziale in entrambi i segni. Gli elementi grafici dei segni, così come pure la dicitura alla base del marchio contestato, hanno un impatto minore sulla comparazione o sono meramente decorativi.

Famiglia di marchi

La richiedente adduce l'argomento secondo cui i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla stessa componente verbale "HELP" o "HELPI", costituiscono una "famiglia di marchi" o "marchi seriali". Tale argomento deve essere preso in considerazione. A parere della richiedente, ciò può comportare un rischio di confusione, in quanto i consumatori, dinanzi al marchio contestato che contiene la stessa componente verbale dei marchi anteriori, saranno propensi a credere che anche i servizi contraddistinti da tale marchio provengano dalla richiedente.

Il concetto di famiglia di marchi è stato analizzato approfonditamente dalla Corte nella sentenza *Bainbridge* (23/02/2006, T-194/03, *Bainbridge*, EU:T:2006:65).

Quando una domanda di nullità si basa su diversi marchi anteriori e tali marchi presentano caratteristiche che consentono di considerarli come parte di un'unica "serie" o "famiglia", può sorgere un rischio di confusione in ragione della possibilità di associare il marchio controverso e i marchi anteriori della serie. Tuttavia, il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se due condizioni, così come stabilito dalla giurisprudenza rilevante (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, *Bainbridge*, EU:T:2006:65, § 123-127, confermata dalla sentenza del 13/09/2007, C-234/06 P, *Bainbridge*, EU:C:2007:514, § 63), vengono soddisfatte in maniera cumulativa.

In primo luogo, il titolare di una serie di marchi anteriori deve presentare la prova dell'uso di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie» (ossia almeno tre).

In secondo luogo, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di associarlo alla serie. L'associazione deve indurre il pubblico a credere che anche il marchio contestato faccia parte della serie, vale a dire che i prodotti e servizi potrebbero provenire dalla medesima impresa o da imprese collegate. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio contestato in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.

Occorre osservare che normalmente i marchi che costituiscono una “famiglia” e sono usati come tali sono marchi registrati. Tuttavia, non si può precludere che il principio della “famiglia dei marchi” possa anche comprendere marchi non registrati. Di fatto, la richiedente sostiene di possedere una serie di marchi, tutti coincidenti nel prefisso “help” o “helpi” e che tali marchi (o per lo meno una parte di essi) non sono registrati.

La richiedente sostiene di possedere oltre venti marchi appartenenti alla famiglia di marchi “HELPI”. Tuttavia, la divisione di annullamento limiterà la sua analisi, oltre che al marchio dell’Unione europea n. 3 020 203 già preso in considerazione nelle sezioni precedenti, anche ai seguenti marchi: marchio registrato italiano n. 1 521 570



e marchi di fatto “HELPIBOX”, “HELPIJOY” ed “HELPIMINI” usati nella prassi commerciale in Italia.

In data 20/02/2017 la richiedente ha presentato prove a sostegno dell’esistenza di una famiglia di marchi, insieme con la richiesta di mantenere confidenziale il contenuto del materiale probatorio e di non rivelarlo a terzi. La richiesta è accolta. Pertanto, la decisione fornirà una descrizione delle prove nei termini più generali, senza divulgare alcuna informazione specifica che possa violare la richiesta di confidenzialità. Le prove consistono, inter alia, nei seguenti documenti:

- Doc 2 e Doc 8: Cataloghi recanti il marchio “Helpicare”, in cui sono presenti i prodotti distinti dal marchio “HELPIMINI” (una tastiera ridotta per chi ha scarsa escursione della mano), “HELPIKEYS” (una tastiera a membrana programmabile), “HELPIJOY” (un joystick proporzionale caratterizzato da una leva molto tenera che richiede una minima dorza di attivazione) e infine “HELPIBOX” (un’interfaccia per sensori che permette di azionare determinati tasti di una tastiera per computer).
- Doc 7.2: Un ingente numero di fatture indirizzate a diversi clienti in varie regioni italiane, oltre che a clienti all’estero. Le fatture recano il marchio anteriore “Helpicare” ed il nome della richiedente. Inoltre, i vari segni “HELPIBOX”, “HELPIKEYS”, “HELPIJOY” e “HELPIMINI” sono indicati alla voce “Descrizione”, così come sono chiaramente indicate le unità di prodotti venduti e il loro prezzo. In particolare, si osserva che nonostante le fatture siano emesse per quantità limitate di prodotti, questi ultimi hanno un prezzo relativamente alto. Le fatture abbracciano il periodo dal 2009-2016 (o dal 2011-2016 per quanto riguarda il marchio “HELPIMINI”).
- Doc 18: Uno screenshot della pagina internet www.assoausili.it e contenente la seguente descrizione della compagnia Assoausili: “Assoausili è un’Associazione di livello nazionale tra le imprese la cui attività prevalente è la produzione o distribuzione di ausili e sussidi elettronici e informatici e materiali ad essi complementari rivolte a persone con difficoltà motorie, sensoriali, cognitive o mentali”.
- Doc 19: Una dichiarazione firmata dal presidente dell’associazione Assoausili, menzionata sopra, secondo cui, in mancanza di rilevazioni statistiche ufficiali, il mercato italiano degli ausili informatici per disabili nel 2014 ha prodotto un fatturato di circa 12.000.000 Euro, ottenuto dalla somma dei volumi d’affari delle società operanti nel settore che hanno depositato ritualmente i propri bilanci. In questa dichiarazione si legge, inoltre, che la richiedente è un operatore molto importante nel mercato italiano degli ausili e sussidi in questione e vengono elencate altre otto aziende che operano in maniera esclusiva o parziale insieme alla richiedente. Viene inoltre fatto riferimento al fatto che la richiedente produce e commercializza sin dall’ottobre 2003 ausili informatici per disabili e che opera nel mercato utilizzando i marchi Helpicare, definito come ‘noto’ nel settore degli ausili informatici per disabili,

oltre agli altri marchi con prefisso 'Helpi-' (Helpikeys, Helpijoy, Helpieye, Heliswitch, etc.). Infine viene stabilito che eccetto la richiedente, nessuna delle altre società operanti sul mercato di riferimento utilizza il predisso "help" o parole simili all'interno dei propri marchi.

- Doc 58: Varie dichiarazioni rese dai rappresentanti legali delle imprese concorrenti alla richiedente, nelle quali viene confermato, tra l'altro, che la richiedente opera nel mercato di riferimento utilizzando i seguenti marchi: "Helpicare", "Helpikeys", "Helpijoy", "Helpibox", etc. e che nessuna delle società leader nel mercato italiano della produzione di ausili e sussidi elettronici e informatici usa il prefisso "HELP I" o parole simili all'interno dei propri marchi.

Nel caso di specie, si ritiene che la richiedente abbia sufficientemente dimostrato l'uso della famiglia di marchi "HELPI". Le prove presentate dimostrano l'uso, tra gli altri, dei marchi "HELPIKEYS", "HELPIBOX", "HEPIJOY" ed "HELPIMINI". Questi marchi condividono lo stesso prefisso "HELPI-" seguito da un altro elemento che è diverso in ogni marchio. Conseguentemente, i suddetti marchi, considerati congiuntamente al marchio "HELPI CARE", sono considerati sufficienti a formare una "famiglia" di marchi.

Affinché un determinato segno faccia parte di una famiglia di marchi è necessario che la componente comune dei segni sia identica o molto simile. Come spiegato in dettaglio sopra, la parte iniziale del segno contestato "HELPI" coincide in quattro lettere "HELP" con l'elemento "HELPI" dei marchi anteriori e si differenzia unicamente per la presenza della lettera "Y" al posto della "I", oltre che per la rappresentazione grafica di tali elementi. Tuttavia, queste differenze non sono tali da creare un'impressione visiva e fonetica sufficientemente distinta. In particolare, dal punto di vista fonetico, le lettere "Y" e "I" sono identiche in italiano. Pertanto "HELPI" ed "HELPIY" sono due elementi che possono considerarsi molto simili tra loro.

Inoltre, la struttura dei marchi in questione presenta, nel suo complesso, un'importante affinità, ovvero essi coincidono nella presenza di una parte iniziale molto simile e una parte finale consistente in una parola di lingua inglese (helpicare/Helpy Life), oltre che gli altri elementi verbali e figurativi che, come visto sopra, svolgono un ruolo secondario rispetto a "Helpy Life" nel marchio contestato. Il fatto che la parola aggiunta sia in inglese e trasmetta un significato, per coloro che comprendono l'inglese, di volta in volta diverso ("KEYS", "BOX", "MINI" e "JOY" da un lato, e "LIFE" dall'altro), rinforza l'impressione di appartenenza di tutti i marchi in questione alla stessa famiglia. Ne segue che il collegamento tra i vari marchi della richiedente sopra citati ed il marchio contestato è effettivamente creato dall'elemento "HELPI-Y". Pertanto, i consumatori di riferimento confrontati, con marchi che recano la stessa struttura e vengono usati in settori commerciali in parte affini (come nel caso dei prodotti della richiedente nella classe 9 e i servizi della titolare nella classe 42) percepiranno un collegamento tra i segni. A parere della divisione di annullamento, pertanto, le somiglianze tra i segni sono sufficienti a confermare la probabilità che il segno contestato sia percepito come appartenente alla famiglia dei marchi della richiedente "HELPI".

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e, in particolare, della circostanza che la richiedente ha provato l'esistenza di una famiglia di marchi cui il marchio contestato potrebbe erroneamente essere ricondotto, si ritiene che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciarne le somiglianze.

Si tiene conto altresì del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54)

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua Italiana. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

Pertanto, la domanda basata sulla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 3 020 203 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere dichiarato nullo per tutti i servizi contestati.

Dal momento che la domanda di annullamento è stata accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non vi è alcuna necessità di valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore per ampio uso e notorietà, come sostenuto dalla richiedente. Il risultato sarebbe lo stesso anche se il marchio anteriore è dotato di un carattere distintivo accresciuto.

Dal momento che il diritto anteriore dell'Unione europea n. 3 020 203 determina l'esito positivo della domanda e dell'annullamento del marchio contestato per tutti i servizi contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dal richiedente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Inoltre, poiché che la domanda ha avuto un esito positivo sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non occorre esaminare ulteriormente l'altro impedimento gli altri impedimenti della domanda, vale a dire l'articolo 8, paragrafi 4 e 5 RMUE, in combinato disposto con l'articolo 60, paragrafo 1, lettere a) e c), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo l'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.



La divisione di annullamento

Jessica LEWIS

Claudia ATTINÀ

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.