



## Ci beviamo uno "yoga"?

---

di **Claudio Balboni**

La **decisione EUIPO del 2 aprile 2019** (</giurisprudenza/procedimenti-amministrativi/euipo/opposizioni-euipo/15502-euipo-02-04-2019-b-2-994-823-opposizione-yoga-yoga-esito-accoglimento.html>) (resa nel procedimento di opposizione n. B 2 994 823) ha riconosciuto che il **marchio YOGA gode di notorietà** nella Comunità Europea per "succhi di frutta".

Che il marchio YOGA, nato in Italia intorno agli anni 50 e da allora utilizzato intensamente ed ininterrottamente, fosse un marchio noto, lo sapevamo tutti, quindi niente di nuovo sotto il sole...

....o no?

Purtroppo non è per niente automatico che certe situazioni di fatto siano riconosciute giuridicamente.

Perché questo accada, occorre che vi sia un conflitto e che questo conflitto sfoci in una decisione o in una sentenza di un organo amministrativo o giurisdizionale. Spesso (oggi, almeno in questo settore, sempre di più) i conflitti vengono risolti in sede stragiudiziale (a seguito di diffide o alcune volte con accordi di coesistenza) ed è sempre più raro che si abbia l'occasione di portare un giudice ad emettere un provvedimento.

Se poi consideriamo che l'Ufficio Europeo (che ha emesso la decisione in questione) fa un'applicazione molto rigida del **principio di "economia procedimentale"**, portare lo stesso a pronunciarsi su di un argomento che implica un dispendio procedimentale notevole, è cosa particolarmente ardua....eppure ci siamo riusciti!

Partiamo dall'economia procedimentale: il primo ostacolo per giungere ad una pronuncia di questo genere.

Questo principio fa sì che l'**EUIPO possa giudicare un'opposizione sulla base del "motivo giuridico più efficace"** ossia, per riportare quanto prevedono le linee guida dell'EUIPO stesso, *"l'impedimento che offre all'Ufficio il modo più semplice per respingere la registrazione della domanda"*.

Il principale motivo di conflitto tra marchi è dato dalla somiglianza tra gli stessi e dalla identità o affinità dei loro prodotti o servizi: la domanda di marchio viene respinta quanto tale situazione è idonea a fare sì che il consumatore dei medesimi possa confondere un marchio con l'altro. Si parla di "rischio di confusione".

Il rischio di confusione è un motivo facilmente accertabile, in quanto per verificare la sussistenza dello stesso l'EUIPO applica principi giuridici e non deve (in linea di massima) analizzare documentazioni di fatto.

La notorietà del marchio è invece un motivo di opposizione che richiede accertamenti di fatto copiosi ed un'analisi delle motivazioni che li supportano molto più articolata.

La notorietà ha anche presupposti diversi.

Occorre sì che i marchi in conflitto siano identici o simili.

Non occorre però che i prodotti siano identici o affini, in quanto, se il marchio viene riconosciuto come notorio,

avrà la possibilità di contrastare anche prodotti o servizi "non simili" a quelli dallo stesso rivendicato.

Inoltre, il rischio che il consumatore confonda i marchi in conflitto, non è un requisito che rileva nel caso si voglia azionare la notorietà. Ciò che rileva è invece che, delle due l'una, o il titolare del marchio posteriore tragga indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che la presenza del marchio posteriore arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio noto.

Tutto questo implica che ogniqualvolta venga azionato come motivo di opposizione il rischio di confusione, l'EUIPO farà il possibile per risolvere la controversia limitandosi all'analisi di quest'ultimo (semplicemente perché più facile da accertare), non analizzando le motivazioni sottese alla notorietà.

Conseguentemente, **non è assolutamente facile "costringere" l'Ufficio a pronunciarsi sulla notorietà:** bisogna che "capiti" una controversia nella quale sia strategicamente conveniente azionare solo la stessa, prescindendo dal motivo più facile e lineare che è il rischio di confusione.

Conserve Italia era da tempo appostata in attesa della preda da aggredire e quando è passata, non si è fatta perdere la (ardua e difficile, ma coraggiosa) occasione di "azzannarla" con la notorietà.

La preda era un marchio YOGA depositato per "birre".

L'indebito vantaggio era costituito dal fatto che il titolare della domanda di marchio potesse approfittare degli investimenti fatti da Conserve Italia, per quasi 70 anni, per promuovere il marchio YOGA.

Il pregiudizio era dato dal fatto che una bevanda alcolica come la "birra" venisse affiancata ad un succo di frutta per il quale Conserve Italia aveva da sempre fatto campagne promozionali salutistiche (principalmente nel campo dello sport) oltre che destinate ai bambini.

L'aver confidato sul fatto che il proprio marchio godesse di notorietà, e quindi evitando di percorrere la strada più lineare e semplice del rischio di confusione, ha permesso a Conserve Italia di ottenere il tanto ambito trofeo: **marchio YOGA riconosciuto notorio, non solo in Italia, ma in tutta la Comunità Europea!**

---

**Avv. Claudio Balboni**

*Bugnion S.p.a.*

---

© 2019 - Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. - P.I. 15078421003 - Riproduzione Riservata