Indicazione provenienza geografica – marchio respinto – Alicante 07-09-2023

Il consumatore che si approccia al segno “Togo” penserebbe al prodotto “farine” ed assimilati in classe 30, come provenienti dall’Africa nello specifico dal Togo. Per questo motivo il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/09/2023
****

Milano
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: **********
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ********** Parma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 21/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati provengono dal Togo, paese dell’Africa occidentale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla scritta bianca su fondo nero, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell´ informazione sulla provenienza geografica dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio

ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018886012 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 tè, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, sostituti del pane e altri prodotti di panetteria; snack a base di cereali; biscotti, pasticceria e confetteria; prodotti da forno; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca; preparati per dolci; pizze e preparati per pizze; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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. Deve essere 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.

VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.

Il segno è VERMUTTINO: il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: «bicchierino di vermut» Il consumatore medio penserebbe che le bevande oggetto del marchio contengano vermut. Il marchio ha un carattere evidentemente descrittivo per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/08/2023
****
I- MILANO
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: VERMUTTINO
Marchio: VERMUTTINO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
I. Sintesi dei fatti
In data 14/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche
[non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici;
Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici;
Sorbetti sottoforma di bevande.
Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
irrobustiti; Vini d'uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi

a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail
alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare
bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
  «bicchierino di vermut»
- Il suddetto significato del termine «VERMUTTINO era supportato dai seguenti
  riferimenti di dizionario e link a un sito web che evidenzia l’esistenza del vermut non
  alcolico:
  https://dizionario.internazionale.it/parola/vermuttino
  https://spiritoautoctono.it/2022/07/20/conviv-il-vermouth-analcolico-tailor-made/
  Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella lettera d’obiezione.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
  che le bevande non alcoliche e prodotti per fare bevande della classe 32 contengono
  il sapore di vermut, e che le bevande alcoliche della classe 33 contengono vermut.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
  distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
  1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
  III. Motivazione
  Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
  in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
  Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
  mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
  IV. Conclusioni
  Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
  paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018834527 è respinta per i seguenti prodotti:
  Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di

frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche [non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici;
Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per
fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base
di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti
sottoforma di bevande.
Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi
a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail
alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.
Si può inoltre procedere per i restanti prodotti:
Classe 32 Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Sidro analcolico; Acque
minerali e gassose.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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. Deve essere 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.

Marchio descrittivo che evocherebbe il “Coronavirus” non registrabile – Alicante 04-08-2023

CORONA

Il segno “Corona” che intende contraddistinguere salviette e prodotti per l’igiene ad avviso della commissione esaminatrice rimanda a Coronavirus per cui è descrittivo e non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/08/2023
****
Milano
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: **********
Marchio: CORONA
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
Napoli (NA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/07/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche
dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:

Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad
uso carta igienica.
Classe 5 Preparati e prodotti per l'igiene compresi disinfettanti ed antisettici per uso
igienico e per uso domestico, salviette disinfettanti ed antibatteriche, fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche, panni per la pulizia imbevuti di disinfettante per uso igienico, gel e spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti medicinali e igienizzanti e disinfettanti ed
antibatterici; articoli assorbenti per l'igiene personale compresi assorbenti igienici, pannolini igienici, pannolini di carta, pannolini-mutandina di carta
usa e getta per neonati; prodotti per l'igiene e la cura della persona per uso
medico compresi fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, salviette medicate imbevute, soluzioni detergenti per uso medico; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso domestico che industriale.
Classe 16 Prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e
la cura della persona compresi carta assorbente, bobine e rotoli di carta da cucina e di carta igienica, asciugatutto in carta, asciugamani e strofinacci monouso in carta, tovaglie, tovaglioli e tovagliolini di carta, carta da forno,
carta per la confezione di alimenti, pellicole in carta per imballare gli alimenti, carta igienica, fazzoletti di carta, salviette di carta per uso cosmetico, salviette di carta per la pulizia; fogli assorbenti e sacchetti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari, pellicole in plastica
per imballare gli alimenti; sacchi per la spazzatura in carta e plastica; carta
per la produzione di lenzuola chirurgiche, carta copri lettini per visite mediche; tessuti grezzi per la toilette; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso
domestico che industriale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
  consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
  i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori
  europei in generale, dato che il termine 'corona' è diventato famoso in tutto il mondo
  almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall'OMS una pandemia che va
  sotto il nome di 'SARS-CoV-2', successivamente chiamato 'coronavirus' e comunemente abbreviato in 'corona', oppure indicato anche come

‘COVID-19’. Il pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell’Unione Europea che percepirebbe il segno come indicante il significato di cui sopra.

- Il suddetto significato del termine «CORONA», di cui il marchio è composto, è stato supportato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da riferimenti Internet e di dizionario (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corona, https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona, https://pt.wikipedia.org/wiki/Corona).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che (i) i prodotti quali prodotti e preparati per l’igiene e per uso medico, disinfettanti, spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti disinfettanti ed antibatterici ecc. sono destinati a proteggere dall’infezione da COVID-19 o Coronavirus; (ii) i prodotti quali prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l’igiene e la cura della persona, pellicole in plastica per imballare gli alimenti, sacchi per la spazzatura ecc. sono destinati a prevenire la diffusione del COVID-19 (ad esempio perché monouso, o facilmente igienizzabili). Pertanto, il segno descrive la destinazione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni l’08/09/2022, concesse in pari data dall’Ufficio. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/11/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/02/2023 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 17/04/2023 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente del 18/11/2022 possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente usa il marchio “CORONA” fin dal 2006 per contraddistinguere prodotti di carta per l’uso domestico e professionale. I prodotti ‘CORONA’ sono oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal richiedente (documenti allegati).
2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio “CORONA” verbale e figurativo.
3. La parola ‘corona’ deriva dal latino “coronă” e, secondo vari dizionari, il significato primario in italiano è “ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come segno dell’autorità o dell’eccellenza di chi la porta”. “Corona” è anche un cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).
4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani (o di lingue affini come lo spagnolo). L’Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi parziali della definizione del termine ‘CORONA’, nessuno dei quali da dizionari italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che ‘CORONA’ significhi ‘Covid’.
5. Nessuno dei dizionari citati dall’Ufficio riporta ‘covid’ come primo significato di ‘CORONA’. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di origine latina o greca (da cui discende “CORONA” – estratti da Wikipedia allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per l’associazione con la struttura “a corona” del virus del Covid, e non perché la parola “CORONA” significhi “coronavirus”.
6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi riportati dall’Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di

“coronavirus “o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google ® evidenziano la presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del termine.

7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro

specifica applicazione o destinazione d’uso rispetto al Coronavirus. Sono prodotti di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e soprattutto non è una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico consumatore.
8. L’Ufficio ha registrato altri marchi a componente ‘CORONA’.

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di

carattere distintivo in una
qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pubblico rilevante
Come indicato nella lettera di obiezione del 14/07/2022, nella fattispecie il pubblico di
riferimento è il consumatore medio dell'Unione Europea perché il segno "CORONA"
costituisce la parte iniziale di 'coronavirus' e tale virus (dal nome ufficiale 'SARS-CoV-2') è
noto mondialmente per aver causato un'emergenza sanitaria globale senza precedenti. Il
termine "CORONA", dal 2020, è stato ed è tuttora diffusamente utilizzato in via autonoma
come abbreviazione del termine completo 'cornonavirus', a livello mondiale.
La pandemia mondiale da coronavirus è un fatto noto che, come tale non ha bisogno di
essere provato, come anche l'adozione dell'abbreviazione "CORONA" per riferirsi ad essa e
al virus responsabile, sin dall'esordio della pandemia. Il suo uso esteso e comune è
dimostrato anche dall'adozione in documenti istituzionali, quali la 'Corona investment
initiative (CII)', ovvero il primo di vari provvedimenti in ambito fiscale dallo stesso nome
adotati dall'Unione Europea dal marzo 2020 per mitigare gli effetti economici della
pandemia. A titolo esemplificativo si indicano siti web in varie lingue in cui si trovano
riferimenti alla CII, emersi da una ricerca il 03/08/2023:

9. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/remarks-bymario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
Pagina 5 di 19
10. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYhv_267uAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.centroeinaudi.it%2Fimages%2Fabook_file%2Fbdl228-onlinedef.pdf&psig=AOvVaw0iXNP1VXTkcSHrsDoAT4J1&ust=1690992245420174&opi=89978449
11. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYg-2m7LuAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D2020D33787&psig=AOvVaw21FJd1kf1Vtu46eyAHpfzK&ust=1690992216660802&opi=89978449

a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
"marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio

possono
servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio" (enfasi aggiunta).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il
prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione»
(26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34) (enfasi aggiunta).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L'Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati
che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e

professionale nelle
Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus che ha causato la più
estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».
Nello specifico, per quanto riguarda le salviettine della Classe 3 e i preparati e prodotti
(panni, salviette, spray, tovaglioli, ecc.) della Classe 5, il segno trasmette il messaggio che
hanno la proprietà di proteggere, detergere, disinfettare e igienizzare rispetto al virus del
Covid-19. Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 16 per i quali il segno
descrive il fatto che gli articoli in carta o plastica proteggono rispetto al noto virus e ne
prevengono la diffusione (sono monouso, facilmente igienizzabili, ecc.). In definitiva, il
richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei
prodotti oggetto di obiezione.
Il richiedente argomenta che l'Ufficio non abbia fornito una definizione da un dizionario per
tutte le lingue rilevanti. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il
segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I
dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole
composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea
deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal
giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo
decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare
affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
segno in alcune lingue e da fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire da Wikipedia,
che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto,
anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno tal quale, il
significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso
sufficientemente chiaro.

Il richiedente basa molta parte delle sue argomentazioni sostenendo che il termine
“CORONA” ha altri significati, tra cui spicca per frequenza quello di ‘copricapo regale’.
Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso.
Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili. Perché un marchio sia escluso dalla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla
registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in
uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di
cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32) (enfasi aggiunta).
Per il consumatore di riferimento è chiaro che, quando il termine ‘CORONA’ è affisso su
prodotti per la pulizia e l’igiene, il messaggio è descrittivo e indica che sono articoli per la
protezione dal noto virus, per combattere la sua diffusione tramite la disinfezione e
igienizzazione della persona e di quanto la circonda. Sul mercato, molti tra i prodotti obiettati
sono commercializzati da terzi facendo riferimento esplicito alla loro capacità ed efficacia
rispetto al Covid-19, come ad esempio:

12. https://www.purplepanda.ie/pdi-sani-cloth-af-universal-alcohol-free-wipes-soft-packwith-200-wipes
    Traduzione dell’Ufficio: Clinell Universal Salviette per Superfici Salviette efficaci
    SARS e Corona – Mega confezione da 200.
13. https://www.gekatex.com/en/oem-automotive/33-ipaclean-gekamicro60.html

    Traduzione dell’Ufficio: Sgrassante ad alcool isopropilico a base di speciale panno
    in microfilamento da 60 gsm (…) Usi raccomandati (…) Rimozione di polvere e
    grasso prima del trattamento Corona.

14. https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html
    Traduzione dell’Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool SaniCloth (…)
    Caratteristiche e benefici: (…) Ampio spettro di uccisione con tempi di trattamento
    rapidi (…) Virus avvolti (…) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona.
    (Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).
    Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di “CORONA” quello di
    ‘coronavirus’ non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso tra i significati. Inoltre, a
    differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google ®, la medesima ricerca di
    “CORONA” effettuata dall’Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito abbondanti riferimenti al
    coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche impostando la ricerca
    avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l’uso di “CORONA” come termine autonomo:
15. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona
    Pagina 9 di 19
16. Irlanda: https://www.google.com/search?
    hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=
    countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
    Pagina 10 di 19
    Pagina 11 di 19
17. Finlandia: https://www.google.com/search?
    hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=co
    untryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
    Pagina 12 di 19
    Pagina 13 di 19
18. Germania: https://www.google.com/search?
    hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=
    countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
    Pagina 14 di 19
    Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di caratteristiche dei prodotti perché
    questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per l’uso in relazione
    al virus della pandemia da Covid-19.
    L’Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti ampie, tutte relative
    a prodotti di largo consumo per l’igiene e pulizia personale, domestica e professionale. Le
    obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio
    oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo, ma anche alla
    categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
    o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di

registrazione è
direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
l'obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
(07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per
l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o
per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all'interno
dell'ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a

caratteristiche dei prodotti designati.
Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
riferimento il richiedente.
In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non valere necessariamente in
tutta l'UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come ad esempio
n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente

alla registrazione di
un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi
dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda
in quanto includono elementi verbali e figurativi assenti nel marchio in esame. Pertanto,
anche questo argomento è privo di fondamento.
b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
"marchi privi di carattere distintivo". Si tratta di marchi che non consentono al pubblico

interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa»
(27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che esista un'evidente sovrapposizione tra le sfere di
applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da
b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo

per gli stessi
prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Poiché “CORONA” ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.
c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
del 18/11/2022, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
principale.
L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
principale.
Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
distintivo in seguito all’uso negli ultimi 17 anni nel settore dei prodotti in carta per l’uso
domestico e professionale.
A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
18/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;
Allegati B: Estratti dal sito Wayback Machine relativi al sito web del richiedente;
Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da Wikipedia in numerose
lingue dell’UE, estratti di ricerche su Google ®, tutto sul termine “CORONA”.
Valutazione delle prove

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
economico […].
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,

la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la
durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per
promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa
determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7,
paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto […]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
marchio dell'Unione europea, avvenuta il 30/05/2022. Molti dei documenti presentati
corrispondono a un periodo precedente a tale data.

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una
distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini
demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e "prove secondarie"
(volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di

utilizzo) che sono meramente
indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio
dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea.
Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere
distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe
essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir
et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge,
noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale
dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere
distintivo in seguito all'uso in tutti i territori dell'Unione europea.
La documentazione prodotta dal richiedente mostra riferimenti all'uso del marchio in Italia.
Peraltro, questi consistono essenzialmente in estratti dal sito web del richiedente,
insufficienti, da soli a provare la percezione del marchio da parte del pubblico italiano di
riferimento. In assenza di ulteriore documentazione, sia di tipo diretto, come ad esempio
indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
associazioni di categoria e professionali dell'Unione europea, che di tipo di tipo indiretto o
secondario, come a esempio, fatturato, spese pubblicitarie, ecc., i documenti a sostegno
presentati dal richiedente non assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo
in seguito all'uso in Italia del marchio richiesto.

Non vi sono prove relative all’uso in nessun altro paese dell’Unione europea. Pertanto la
prova dell’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso rispetto a tali paesi non è stata
raggiunta.
Conclusione
Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
richiesto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018710065 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
Pagina 19 di 19
decisione. 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. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile

CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023
****
ITALIA
Fascicolo nº: 018801903

Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 08/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:
Classe 29 Pesce congelato.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
animali acquatici del mar Mediterraneo.
– II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è
composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/
https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/
– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell'informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini
provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da
una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di
un'etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti.
– Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese.
– Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023

GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale

e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/05/2023
****
****
****

Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:**********
Marchio: GOSIGN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
****
****
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/11/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire
la sicurezza della posta elettronica; Software per l'elaborazione di pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a
distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche; Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati nel settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per computer legati all' accesso e per l'accesso a reti informatiche, banche dati e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di telecomunicazione.
Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel
settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di

sicurezza per
la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.
Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati
tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti; Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo, fornitura e manutenzione dell'accesso e informazioni su reti di computer, su contenuti e servizi nel settore dell'identificazione elettronica, della certificazione elettronica, dell'archiviazione elettronica e delle tecnologie per
la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: "va e firma" o "firma!"
• I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1

• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come
un'esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la
creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione
dell'origine commerciale, ma meramente come un ' esortazione" che, inter alia, serve
anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.
digitalizzazione, privilegino sempre più l'uso della c.d. firma digitale che è dunque
uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico
consumatore.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai

sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di

ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell'Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 26/05/2023
****
****
ITALIA
Fascicolo nº:**********
Vostro riferimento: **********
Marchio: Gin & Tonic Festival
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
****
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o
pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in

materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; Fornitura di
assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili

per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;

Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
bevande in ristoranti e bar; Noleggio d'attrezzature da bar; Bar.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio dell'Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
  richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "festa, manifestazione
  sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
  supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
  16/12/2022 agli indirizzi
  https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
  https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
  https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
  Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
  quali l'assenza di '&' o la presenza di '-', cioè 'gin tonic' o gin-tonic in spagnolo, o in
  portoghese 'Gim-tônica', ecc., oppure l'accento sulla parola 'FESTIVAL' che può
  cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
  significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
  16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
  https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
  https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
  https://www.treccani.it/vocabolario/festival/,
  https://sproget.dk/lookup?
  SearchableText=festival, ecc.).
- Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
  esame, la bevanda alcolica 'GIN & TONIC' è diffusamente e storicamente nota come
  uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
  un'acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
  https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
  https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
  https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
  che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
  legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di

acquavite
aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
& tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.

- Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo

1, lettera b), RMUE.
- Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1. https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2. https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3. https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4. https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di

capacità distintiva) con altre
parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L'Ufficio ha
accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).

2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
imprese che utilizzano il segno "Gin & Tonic Festival" per contraddistinguere servizi della
medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
3. Non vi è alcun motivo per cui un'impresa concorrente debba usare un segno identico
a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall'Ufficio
si riferisce al richiedente.
4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
europeo.
5. La richiedente rivendica l'acquisito carattere distintivo in seguito all'uso del segno ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
documenti a sostegno.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso

di mantenere la propria obiezione.

Considerazioni generali

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Pubblico di riferimento
L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell'Unione europea in
quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
consumatori di una di queste lingue all'interno dell'UE, è sufficiente per escluderlo dalla
registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "Gin & Tonic Festival" in relazione
ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all'organizzazione, promozione,
gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
nota come 'gin tonic'.
Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
insieme.
L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
riferimento, ossia "festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
tonic (acqua tonica)". Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
pacifico.
Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
prodotti o servizi, associano la parola non distintiva "Festival" ad altre, anche comuni, e
risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
alcune registrazioni di MUE analoghe.
L'Ufficio dissente. L'affermazione del richiedente "tutti i segni distintivi che fanno riferimento
ad un "Festival", inteso come un evento a tema" è troppo ampia,

generalizzata ed infondata
per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a

prima vista percepire il
marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
link:
Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
parte dei consumatori di riferimento.
Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
segno distintivo dei servizi obiettati.
Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
affini.
Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di

conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
riferimento il richiedente.

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
(03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
IV. Conclusioni
Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione

dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; Fornitura di

assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di

franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e

bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. 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. Deve essere presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
EUR.
Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/05/2023
****
****
****
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo

****
****
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/01/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da spalmare a base di latticini.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il significato seguente: ricotta
Il suddetto significato del termine «RICOTA'», contenuto nel marchio, è supportato dal seguente dizionario.
RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023 all'indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all'italiano: dall´italiano ricotta
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino alla lettera "A" e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti obbiettati.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono

un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di
mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018808599 è
respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

MARCHIO non distintivo nel settore

EVENTI CULTURALI

Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023
****
****

ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:
Marchio: Italia Eventi Group
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:**********
****
****
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di

locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione; Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
sedie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
  protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
  italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
  Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
  https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/,
  https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
  https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
- Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
  consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
  giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
  «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
  di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
  lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
  (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
  come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
  azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
  avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
  convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché

nelle attività a ciò
collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
relativa a natura e origine geografica dei servizi.

- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
****
V**********
****
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
****
****
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.

Classe 31 Tartufi freschi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese
attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi
Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i
prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di
tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo
tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la
qualità e l'origine geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo
della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il
segno di carattere distintivo. Il termine 'TUSCANY' è di dimensioni molto più grandi rispetto
al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta
l'attenzione del consumatore. Sotto il termine 'TUSCANY' vi è il termine 'TRUFFLES'.
Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e
non distintivo tra i prodotti rivendicati è l'origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui
tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale
in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.
Pagina 3 di 4
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Classe 31 Tartufi freschi.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati
principalmente a base di ortaggi.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

MARCHIO settore legale rifiutato

perchè descrittivo

LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese significa “legame”.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/04/2023
****
****
****
ITALIA
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:
Marchio: LIEN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
****
****
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);
Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e
valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le
modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:
Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi

forensi
(avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e
rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in

proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà
intellettuale e diritti d'autore; Iscrizione, gestione e valutazione di
diritti
d'autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di
proprietà
intellettuale.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e
  giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
  segno il significato di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in
  attesa dell'estinzione di un debito". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
  inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary
  all'indirizzohttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien,
  https://www.wordreference.com/enit/lien).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
  che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e
  giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni
  altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e
  l'oggetto dei servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
  distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
  1, lettera b), RMUE.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere
  sintetizzate come segue.

1. "LIEN" è l'acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale:
   Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, "LIEN" in francese
   significa "legame". Infine, l'attività che contraddistingue è

focalizzata solo sulla
proprietà intellettuale.

2. L’Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla
domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
3. Come giustamente evidenziato dall’Ufficio, la parola “LIEN”, peraltro non di uso
comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad
ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla
proprietà intellettuale, il concetto di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di
un altro in attesa dell’estinzione di un debito”, espresso dal marchio, non è una
caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa
essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non
si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio “LIEN” e dei servizi
giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si
può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente
riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi
rivendicati è di tipo gestionale e amministratico.

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il richiedente sostiene che il segno sia l'acronimo di alcune parole e abbia un altro significato
in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori
dell'UE. Tuttavia, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai
sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è
non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso
dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo

in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
§ 57).
Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "LIEN" in relazione ai servizi
rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell'ambito della proprietà
intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di
possesso sulla proprietà altrui sino all'estinzione di un debito. Il richiedente non ha
argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco
rispetto ai servizi oggetto di obiezione.
L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "LIEN" in inglese significa diritto
di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito,
come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.
Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la
registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e
che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia,
come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica
dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente
essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell'interesse generale
sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o
indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla
sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche
riconosciuto dal richiedente, l'ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà

intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente
rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato
provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.
Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del
segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere
descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che
il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i
prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere
utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o
caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14,
TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Come l'Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di
obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e
giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45,
come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS", n. 014888911
CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una
competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla
registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata
unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base
della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di

altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente.
Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno
in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono
nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci
o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018784586 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

ASSCOF

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine

“GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023
****
****
****
****
Fascicolo nº: **********+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
****
****
****
I. Sintesi dei fatti
In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche; Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica, prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti inquinamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali

si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
• Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
data 09/12/2022.
https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.
Michele M. BENEDETTI – ALOISI

Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 26/02/2023
****
****
****
****
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento: aulire
Marchio: AULIRE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
****
****
I. Sintesi dei fatti
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti
per l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per
uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per
l'utilizzo

sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari
[cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini; Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte
[cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico; Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso
[cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale
[cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento

delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle; Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
  servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di "emanare profumo,
  profumare". Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
  Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all'indirizzo
  https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
  che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
  segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
  distintivo.
  II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
  Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
  sintetizzate come segue.

1. Si comprende che il verbo "aulire" significa "odorare, emanare profumo", ma si contesta
   che AULIRE sia una parola di uso corrente. "AULIRE", di derivazione latina, è una voce
   verbale forbita e arcaica, in disuso nell'accezione indicata dall'Ufficio e nella percezione del
   consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un'esigenza d'uso
   ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
   non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso

poetico di quasi due
secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
descrittivo.
III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali
segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;

27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "AULIRE" in relazione ai prodotti
obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "AULIRE" in italiano significa
'Emanare profumo, profumare'. Pertanto il punto è pacifico.
Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
spirito del consumatore italiano medio cosicché "AULIRE" non sarebbe chiaramente e
inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
L'Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall'Ufficio e dal
richiedente, il termine "AULIRE" è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: "È usato solo in
poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic." (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
forma di base costituita dall'infinito, cioè "aulire". Inoltre, l'uso di questo verbo da parte dei
più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
D'Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
dal richiedente, il verbo 'aulire' è ivi sovente utilizzato. Si trovano

inoltre online usi attuali in
opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
(ad esempio: “Haiku aulente”
https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-

aulente, “Fresca Aulente Estate”
https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
“Ogni piccolo movimento”
“https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/
).
Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
registrazione.
La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)

La Corte ha inoltre confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono
utilizzati sul mercato:
[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo
intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati
percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su
tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una
posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
sia solo poetico e non attuale.

Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio perché, contrariamente a quanto
tentato di dimostrare, il verbo "aulire" è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
che sussista anche un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune

caratteristiche dei
propri prodotti.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018751784 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l'utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard

cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami

per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
capelli e il cuoio capelluto.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
Gioielli in oro; Gioielli d'imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;

Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre

preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi

meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
[bigiotteria].
Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle;

Custodie per
chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
[abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
[abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da donna.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.

MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

CARATTERE SICULO

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

****
****
****
****
Fascicolo nº: **********
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********

****

****
****
I. Sintesi dei fatti
In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«caratteristiche siciliane».
- Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
definizioni del dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
all'irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
Sicilia.
2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove
l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

1. Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi tipicamente siciliani, in Sicilia, che l'Ufficio ritiene sostiene l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.

2. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base

del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018684284 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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. Deve essere 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.

REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2023
AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
Via dell’Angelo Custode, 11/6
I-40141 Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: 018685500
Vostro riferimento: S216.EM.4.01
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
Via Armando Pica, 310
I-41126 MODENA (MO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,

lettere b) c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:
Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla lavanda; Acqua di lavanda.

Classe 4 Candele e stoppini per l'illuminazione; Candele; Candele profumate.
Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
l'igiene; Preparati ed articoli per l'igiene; Integratori alimentari e preparati
dietetici.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
  prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
  seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
  si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
  Modena, capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
  supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
  all'indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
  https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
  https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
  https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
  https://dle.rae.es/lavanda?m=form e
  https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
  https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana 'DI'
  è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo 'DE', e
  analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
  inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
  che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,

profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l'igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
provincia di Modena, capoluogo dell'Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l'area di
Modena) dei prodotti.

- Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l'essenza (risultati
estratti dai seguenti link:
https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg,
https://amzn.eu/d/fdd04DM,
https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
- La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell'Emilia Romagna è nota,
tanto da rappresentare un'attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
(fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro,
https://www.il-noce.it/lavanda/,
https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).

- Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i

quali si richiede
la protezione.

- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

1. Il marchio " " rientra nella fattispecie del marchio d'insieme, cioè composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
distintiva sufficiente per la registrazione.
2. La parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
né di prodotti di profumeria, prodotti per l'igiene o candele. Non pare ragionevole
affermare che "LAVANDA DI MODENA" designa un luogo attualmente associato con
i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L'attinenza
della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio

“LAVANDA
DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.

4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
caso di specie (è acclusa una lista).

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio

possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno " " in relazione
ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per

l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
obiezione.
Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
complesso.
L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base

all’origine commerciale, che
non viene rintracciata nel segno.
Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di

riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione

descrittiva veicolata
dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
né aggiungono elementi distintivi.
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n. 018604878 “IRIS”,
n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
“MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
, n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

.TE DI BENESSI

Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/01/2023
GIAMBROCONO & C. S.P.A.
Via Rosolino Pilo, 19/b
I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018377902
Vostro riferimento: EC6475EB/op
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
SIGLA CONAD
Via Michelino, 59

I-40127 Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio.
Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;

Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
  richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
  fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
  lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
  https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
  https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
  un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
  pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
  commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
  meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
  motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
  Pagina 3 di 7
  costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
  consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
  uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
  per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
  mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
  elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
  oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
  ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
  sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
- L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di

riferimento nel
senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
senso, 21/01/2010, C–398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
§ 67).
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
determinato, e non in astratto.
2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non

possono
ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.

5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
considerazione né affrontate dall’Ufficio.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la

commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).
“Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in

modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20 ; e
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
«carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
(19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
indicato, che è dunque incontestato.
Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
necessariamente descrittivi.
In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I

dizionari non offrono tutte
le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente
sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto
sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
significato del segno contestato come indicato.
Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
necessariamente descrittivi.

Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7,
RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui
intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto

che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine.
Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
EU:T:2012:369, § 23).
Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente
descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
caratteristiche desiderabili, che "fanno stare bene", cioè apportano benessere psicofisico.
Proprio in relazione all'espressione "SCELTE DI BENESSERE" la recente decisione della
Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
che ha confermato il rifiuto della domanda "SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
BUONO PER TE E PER L'AMBIENTE" ha stabilito che: "l'intera parte iniziale del segno in
questione, ossia SCELTE DI BENESSERE' suggerisce che l'acquisto dei prodotti e servizi in
questione costituisce un'alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
consumatore".
Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l'ambiente. Oppure che gli stampati
abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
l'alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l'auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
rispettosa dei consumatori di riferimento e dell'ambiente, abbiano ad

oggetto servizi di
informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.

Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
, n. 018377906 e n. 018377908
ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
discriminazione.

IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
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.

Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2022
BOTTI & FERRARI S.p.A.
Via Cappellini, 11
I-20124 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018710527
Vostro riferimento: TAU003MUE
Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
Via Augusto Bernardi, 3
I-26041 Casalmaggiore (CR)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 08/08/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L'obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12: Motori per veicoli.
Classe 37: Manutenzione e riparazione.
Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
L'obiezione si basava sui seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: tecnica motoristica applicata all'automobile.
• il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

seguono (estratti in data 08/08/2022):
https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i motori per veicoli rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i suddetti motori.
• Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non rende il segno distintivo.
• Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come
un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
osservazioni in data 23/09/2022. L'Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
mesi di tempo, fino all' 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta

al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
domanda.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
2 /3
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione.

RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

ON ADOR

Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 16/12/2022
Studio G. CASCELLA
Giuseppe Cascella
Corso Matteotti, 30
I-84015 Nocera Superiore (SA)
ITALIA
Fascicolo nº: 018709003
Vostro riferimento:
Marchio: MAISON ADORABLE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Francesco CARILLO
vico Poesia, 16
I-80047 San Giuseppe Vesuviano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;

TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L'Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 'Tessuti per biancheria
intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile' . L'elenco dei
prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone;

Articoli in materie plastiche
non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
molto bella ed accogliente mediante l'acquisto dei prodotti del richiedente.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
   Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
   Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche

   non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all'uso
   personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
   casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
   (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA

DA
LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

2. L'Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla dicitura 'MAISON ADORABLE' una funzione elogiativa dei prodotti riferibili al termine 'maison'. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti ecc.. L'affermazione dell'Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
   Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente "adorable".
   L'obiezione per come formulata, non è corretta. L'Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese 'maison' adattandola al caso di specie.
   Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d'accordo nel ritenerla una 'MAISON ADORABLE'.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il

caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all'[articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il

pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 21).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
‘MAISON ADORABLE’.
L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
francese.
Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito

come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario

come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
richly, EU:T:2005:325, § 84).
Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
prodotto e/o servizi.
Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
commerciale del prodotto.
L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
questione.
Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per

ogni singolo prodotto
e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l'Ufficio può trattare
globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
§ 47).
Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione, in quanto tutti i prodotti
obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
affermato dal richiedente.
A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L'Ufficio
contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,

copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l'argomento in relazione ai
rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
(BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
(BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
l'Ufficio non condivide l'opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,

ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
richiedente. Ad avviso dell'Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
nel caso di specie.
Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
carattere distintivo.
Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
messaggio in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine
imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018709003 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
(BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
(BIANCHERIA DA TAVOLA).

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;

Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
[pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
[abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
[foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
[pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
[indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di

abbigliamento
e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d'articoli
sportivi; Gestione di un'impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
vendita all'ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;

Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
Servizi di vendita al dettaglio in relazione all'abbigliamento; Marketing;
Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all'ingrosso
in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento;
Servizi di vendita all'ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
inerenti l'abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all'ingrosso relativi a pellicce
sintetiche; Servizi all'ingrosso in relazione a valigie; Servizi

all’ingrosso in
relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
accessori per la bellezza dell’uomo.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione.

REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/12/2022
TMSHELL
Via Liberiana, 17
I-00185 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018707655
Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Cirillo Group S.p.A.

Largo Somalia, 67
I-00191 Roma
ITALIA

I. Sintesi dei fatti
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
descrittivo e privo di carattere distintivo.
Contemporaneamente, l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l'indicazione geografica
protetta 'Olio di Puglia' (IGP) (PGI-IT-02381).
L'obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
sono i seguenti:
Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di pomodoro.
Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
Crostini; Salse a base di pomodoro.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
ben precisa regione dell'Italia meridionale.
– Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
De Mauro e dell'Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
https://dizionario.internazionale.it/parola/di
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell'informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad

uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.) sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati dall'immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente al termine 'Puglia' presente nel segno), il consumatore di riferimento percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la provenienza geografica dei prodotti.

– Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,

pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
   In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così facendo, a colpo d'occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l'apprezzamento

gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
verosimile o simbolica.
Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.

3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
in oggetto.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire

per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34)
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»

Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago

a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
(ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
italiano, comunemente utilizzata, tra l'altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
indicare l'alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
La spiegazione fornita in tal senso dall'Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
interessato, ovvero come attributivo dell'informazione che i prodotti sono degli alimenti con
un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
dell'Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
provenienza. D'altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».

Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo

significato intrinseco, gli
elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
come un marchio.

5. Sugli elementi figurativi del segno
Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
della Puglia.
L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche

a voler accettare la

rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti sono cose
buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia
meridionale, ovvero la Puglia.
Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell'ambito della loro
composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l'immagine della campagna pugliese non è
sufficiente a distrarre l'attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un'impressione
duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
«Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
tipografici di base/standard in corsivo, nonché l'immagine tipica della campagna di Puglia,
che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
garantire al pubblico interessato l'identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
registrabile.

6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall'Ufficio
Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
della Corte, «le decisioni che l'Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di

un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T

106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi

figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
marchi n° 004204251 e n° 018640734.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018707655 è respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

VOCAL CARE

VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è "riferito alla voce umana". CARE tradotto è "ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno"

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
Piazza San Pietro in Gessate, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018677721
Vostro riferimento:
Marchio: VOCAL CARE

Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Danila Satragno
Via Montenotte, 19
I-17100 Savona
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
Il suddetto significato dei termini "VOCAL" e "CARE" di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico in data 20.04.2022 all' indirizzo
https://www.lexico.com/definition/vocal)
Traduzione non ufficiale all'italiano: riferito alla voce umana
CARE The provision of what is necessary for the health, welfare, maintenance, and protection of someone or something. (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all' indirizzo
https://www.lexico.com/definition/care)
Traduzione non ufficiale all'italiano: ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i
prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
indicativo dell'informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei

prodotti e l’oggetto
dei servizi obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
   metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
   esso
2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
   le performance canore.
3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
   quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non

   sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
   è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
   recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
   fa riferimento a varie sentenze.
   III. Motivazione
   Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
   in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
   Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
   di mantenere la propria obiezione.
   L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi

dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1,2 – L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno,
dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base

alle definizioni è
evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal

consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
riferimento.
4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato»

(12/07/2012, C-311/11 P, Wir
machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l'idoneità
alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata
esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se
del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione
dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae
origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
intrinseca né acquisita del segno.
Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio
del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
principale.
Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
distintivo in seguito all'uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il

16.06.2022 e il
31.08.2022.
Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
• Wikipedia.pdf
• Art. metodo.pdf
• testimonial.pdf
• testimonianza.pdf
• Copertine libri.pdf
• sciroppo e spray.pdf
• I articolo.pdf
• II articolo.pdf
• Video.pdf
• UIBM.pdf
• Video YT Efrem.pdf
• Libri estero.pdf
• Jazz Night.pdf
• A lezione.pdf
• Vocal celebrity.pdf
• Big della musica.pdf
• Voglio cantare.pdf
• Stonati.pdf
• Eurovision.pdf
• Segreti Satragno.pdf
• Alpago.pdf
• Appuntamenti.pdf
• Satragno manager.pdf
• Satragno compl.pdf
• Artisi festival.pdf
• Artisi Tributo.pdf
• Artisi Radio.pdf
• Cena in jazz.pdf
• Alda’s song.pdf
• Nnuova sede.pdf
• Artisi Summer.pdf
• 1a classe VC.pdf
• OneDay.pdf
• Nostalgia.pdf
• Loano.pdf
• Daniel Posniak.pdf
• Scuola Albenga.pdf
• apre Sanremo.pdf
• Metodo VC.pdf

• MASTER.pdf
• VC Loano.pdf
• CORSI VC.pdf
• LO e MI novità.pdf
• Appuntamenti BL.pdf
• Vocal MN.pdf
• Casa musica.pdf
• SV accademia.pdf

• Talenti.pdf
• Strade illegali.pdf
• Chicago Popular.pdf
• Fresno24.pdf
• The Voice DE.pdf
• Congresso RA.pdf
• PEVOC14.pdf
• Sito int.pdf
• VC Google.pdf

Le summenzionate prove riguardano:

• Vari articoli di riviste e giornali,
• la pagina Wikipedia della richiedente;
• testimonianze dei clienti della richiedente
• vari video pubblicati su Youtube
• raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di Amazon
• immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
• articoli di testate online
• registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
• links Amazon

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico […].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione

relativa all’acquisto di
un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
percentuali determinate […].

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
è soddisfatta […].
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle

associazioni
professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
distintivo acquisito attraverso l'uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
EU:T:2013:40, § 74).
Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall'Ufficio alle loro
prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso. Tale
dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l'origine dei prodotti e dei servizi, il
carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
servizi come provenienti da un'impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
Valutazione delle prove

La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l'esposizione del segno
al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
e vita professionale della richiedente.
Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
successo della richiedente nell'ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un

marchio d’impresa
relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
territorio di riferimento.
Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
un’impresa determinata.
Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo

nei paesi indicati.
Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
§ 30).
Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
al di fuori dell'Italia non prova l'esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
commerciale ben precisa.
La mancanza di prove dell'uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in

virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
determinata impresa.
La domanda della richiedente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
essere respinta.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018677721 è
respinta in parte, vale a dire per:
Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. 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. Deve essere

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 pres

AUTENTICO – marchio non registrabile - Alicante – 16-11-2022

Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/11/2022
Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018720284
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Autentico 360 srl
via Magna Grecia 128
I-00183 Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Cosmetici.
Classe 25 Abbigliamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto

significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
https://www.treccani.it/vocabolario/autentico;
https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
prodotti.
- Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
https://www.starteritalia.it/about-us; 4.
https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5.
https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
- Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un'etichetta non distintiva
non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non

distintivo
veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di
mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018720284 è respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. 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. Deve essere
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.