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.

RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

J'AIME'

Il consumatore assocerebbe il marchio "J'aimè" al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/12/2022
Michele Muzio
Via Pozzoromolo 26
I- Carbonara di Nola
ITALIA
Fascicolo nº: 018671369
Vostro riferimento:
Marchio: J’AIME’
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Michele Muzio
Via Pozzoromolo 26
I- Carbonara di Nola
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 14/04/2022 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 e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti.
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato
  seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J’AIME’», di cui il
  marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del
  dizionario: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J’AIME» semplicemente come
  indicativo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti
  positivamente dal pubblico.
- Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che
  si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce
  al segno semplicemente una connotazione elogiativa.

- 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 presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

1. Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato
dall’accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese.
Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell’accento ha impatto anche sulla
pronuncia del marchio che differisce dalla parola J’aime (senza accento)
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).
Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno
conferiscano un carattere distintivo. 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).
Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di
obiezione dell'Ufficio, 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, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha
dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere
distintivo in seguito all'uso; in assenza di indicazioni contrarie, l'Ufficio esaminerà
l'affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti.
A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 09/06/2022 e il
29/07/2022.
Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
• eventi pubblicitari dal 2014 a tutt'oggi e sfilate
• esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt'oggi
• i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti
attuali e le pubblicità del marchio
• Una foto pubblicitaria per marefuori 3
• 2 fatture
• foto della presentazione del marchio J'Aime' per la collezione SS 2017 al Momad
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).
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).
Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori
interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e
accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati
membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono
arrivati a considerare il marchio come un’origine commerciale al momento del deposito della
domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l’uso in Italia, Barcellona e Parigi.

La scarsa quantità di prove dell’uso del marchio in francese significa che il richiedente non
può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri
francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati
come provenienti da una determinata impresa.
Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio

aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda.
La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una
pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un’immagine di
grandi dimensioni e il segno richiesto.
Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di
prodotti stagionali, l’ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti
autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell’immagine. Nel catalogo
primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed
è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in
italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono.
Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l’Ufficio osserva che il sito web è
disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l’uso nel territorio
francofono.
Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla
Spagna, non mostrano l’uso nel territorio richiesto.
Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con
cui sarebbe stato possibile valutare l’impatto del marketing e delle vendite. È quindi
impossibile giungere a conclusioni sull’impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre
che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di
associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato.
Come si può vedere, non c’è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei
territori di riferimento. L’Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai
territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova

che dimostri la
percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.
In una valutazione complessiva, l’Ufficio non può che concludere che le prove presentate
sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio
denominativo « J’AIME’» è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito
dell’uso che ne è stato fatto.

MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022

Il Pubblico di riferimento ad avviso dell’esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/10/2022
Luigi Goglia
Via Privata Cesare Battisti, 2
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 018690728
Vostro riferimento: MB233SPHERIX
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Spherix S.r.l.
Corso Principe Oddone 18
I-10122 Torino
ITALIA

I. Sintesi dei fatti
In data 14/07/2022 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 f) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento;
Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Copriletti; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive
in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;

Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta;
Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti.
Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie; Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte; Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti; Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings;
Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole; Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali; Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che
   sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il
   consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe
   blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell'utilizzo di droghe illegali. La
   valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in
   relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento
   non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal
   marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato

con il marchio.

2. Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di “vietata la Z ‘collegamento ipertestuale a’ (cioè il simbolo ‘#’) contro la Z”, vale a dire vietato mostrare appoggio all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla lettera ‘Z’, che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema del ‘cancelletto’ come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera ‘Z’ è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all’invasione russa e, in particolare, la ‘Z’ esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-becomethesymbolof-war-for-russia; https://text.npr.org/1085471200; https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782; https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbolsupportingrussias-ukraine-war-2022-03-31/; https://www.washingtonexaminer.com/news/germanstates-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol; https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/).
3. Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data 13/07/2022 all’indirizzo https://www.lexico.com/definition/hashtag; https://www.lexico.com/definition/against; https://www.lexico.com/definition/zed).

4. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l’attuale guerra e invasione della Russia contro l’Ucraina.
5. Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall’Ucraina in Europa, carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, è risaputo che la guerra ha ha provocato la morte di migliaia di soldati

e migliaia di vittime tra
i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente
accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l’obiettivo di ottenere
guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato
che potrebbero rispecchiare il consenso dell’UE (avversità per l’invasione).
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 f) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690728 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.
Pagin

Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

PerDormire

Relaxo
SISTEMI PER DORMIRE

L’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 567

Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).

Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/06/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 245 651.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 16: Opuscoli informativi.
Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone.
Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicô; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti; Vetrate [tendoni]; Zeffiro [tessuto].
Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d’informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l’importazione e l’esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di

servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attivita' artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d'affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d'informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi par altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Servizi di cunsulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d'affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d' acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all'asta; Verifica di conti.
Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di

discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggeria elettronica; Noleggio dei tempi d'accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonia mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggeria vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l'aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 10: Materassi antidecubito.
Classe 20: Materassi; Cuscini.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 10

I materassi dell'opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l'assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovramaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell'opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.

Prodotti contestati in classe 20

I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'UE.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L'espressione 'PER DORMIRE' contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.

L'elemento 'RELAXO' presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese 'RELAX' (che è un termine basico che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l'Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.

L'elemento 'SISTEMI' presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante al termini nazionali 'system/systemy' dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo, prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.

La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per "amore" o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020,

T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un'altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.

L'elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.

La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.

Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase 'PER DORMIRE' nel segno impugnato sono deboli.

Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva 'PER DORMIRE' che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all'altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'RELAXO' e 'SISTEMI' del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono simili in una misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell'espressione 'PER DORMIRE'. La pronuncia differisce nel suono delle parole 'RELAXO' e 'SISTEMI' del segno impugnato che sono deboli.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "Valutazione globale").

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.

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

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore

effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento esaminata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 245 651. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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,
   Pagina 3 di 7
   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
   Pagina 3 di 9
   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

LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell’Unione Europea – settore carne

“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022
Akran Intellectual Property Srl
VIA DEL TRITONE 169
I-00187 ROMA
ITALIA
Fascicolo nº: 018663671
Vostro riferimento: TM4913EU
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.
VIALE EUROPA 98
I-00144 ROMA
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2022 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 per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Carne; Estratti di carne.
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, la
consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il significato
seguente: ‘la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica,
caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone’.
Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html
Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplice
mente come attributivo dell’informazione puramente promozionale che i prodotti, invero
‘carne; estratti di carne’ della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,
territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono
prodotte, ecc.. 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 dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto
rispetto alla consumatrice o al consumatore.
Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due
doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all’italianità dei
prodotti, e dell’immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe
alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a 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, 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 presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere
sintetizzate come segue:

1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella lingua italiana, e segnatamente di pronome possessivo declinato nella prima persona plurale, l’adozione come segno distintivo, privo di alcuna contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di indicatore di provenienza imprenditoriale.
2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua

funzione di
Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito
che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel
contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la
corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15 luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).

3. l'Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il
non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l' Ufficio non è vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che
tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
4. l'elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.

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'argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente.
In primis si rileva che

ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di
attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.
Inoltre, si rileva come il pronome possessivo ” LA NOSTRA” sia certamente contestualizzato
dall’elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,
ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l’elemento grafico
rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite
un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione
semantica. Sull’elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell’ insieme del
segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.
L’argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente
che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale 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).
Del pari, il fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. 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).

In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato
che 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).
Per ciò che concerne il fatto che l'asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a
concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale
argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.
In tal senso l'Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione
della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio
dell'Unione europea.
Un tale atteggiamento da parte dell'Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul
quale si regge la presente decisione e in generale l'azione dell'Ufficio, ma sarebbe contrario
altresì ai principi fondanti del diritto naturale.
Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali
nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di
cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga
posto rimedio a eventuali errori commessi dall'Ufficio nell'ambito dell'esame dei motivi
assoluti di rifiuto.
Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.
In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall'elemento grafico
composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e
rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue.
Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del
segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno "La Nostra".

In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l'insieme come
un'indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati
da bovini italiani.
Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l'attuale, dove il
concetto di prodotti a "kilometro zero" – nella sua accezione di supporto all'agricoltura e
all'allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più
rilevanza nella mente del consumatore.
Ad abudantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in
relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l'obiezione e
quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell'Agricoltura Italiano ha
cambiato denominazione in "Ministero dell' Agricoltura e della Sovranità Alimentare".
Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è
certamente in grado d'incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il
concetto del menzionato "Kilometro zero" e/o del comprare italiano e/o locale.
Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l'elemento grafico del segno in questione
non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni
sopra esposte.

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. 018663671 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.

“DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022

Ad avviso dell’esaminatore il marchio DEFEN KIEV verrebbe percepito come contrario ai principi di comportamento etico
comunemente accettati poiché mirerebbe a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.
Per questo motivo il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/11/2022
FRANCESCO MEDAGLIA
Via Louis Armstrong, 93
I-80147 NAPOLI
ITALIA
Fascicolo nº: 018731890
Vostro riferimento:
Marchio: DEFEND KIEV
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: FRANCESCO MEDAGLIA
Via Louis Armstrong, 93
I-80147 NAPOLI
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 17/08/2022 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, lettere b) e f) RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti:
Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento intimo e da notte; Abbigliamenti impermeabili;
Abbigliamento a collo alto; Abbigliamento casual; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento con isolamento termico; Abbigliamento contenente sostanze dimagranti; Abbigliamento da battesimo; Abbigliamento da camera; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Abbigliamento da golf [eccetto guanti]; Abbigliamento da indossare durante attività di judo; Abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento da tennis; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento esterno per ragazzi; Abbigliamento formale; Abbigliamento formale da sera; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento per l'equitazione [tranne i cappelli]; Abbigliamento per la danza; Abbigliamento per le arti marziali; Abbigliamento per lo sci; Abbigliamento per pattinaggio; Abbigliamento per pattinaggio artistico; Abbigliamento per pescatori; Abbigliamento per ragazzi;
Abbigliamento per surf; Abbigliamento per triathlon; Abbigliamento religioso; Abbigliamento sportivo; Abiti in pellami; Abiti in pelle; Abiti in similpelle; Abiti
per damigelle; Abiti per il tempo libero; Abiti prémaman; Abiti scamiciati; Accappatoi con cappuccio; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia; Accessori da portare al collo; Articoli d'abbigliamento per la vela; Bavaglini
per neonati [non in carta]; Bermuda; Biancheria intima modellante; Bikini; Blazer; Blue jeans; Blusa per gravidanza; Boa [pelliccia da collo]; Body per neonati e bambini; Boa; Boleri; Bomber; Articoli d'abbigliamento impermeabili;
Articoli d'abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento impermeabili;
Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per bambini; Articoli
di abbigliamento per il teatro; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori
digitali; Articoli di abbigliamento tessuti; Bandane [foulards]; Bavaglini in plastica per neonati; Bavaglini in tela per adulti; Bavaglini in tessuto; Bavaglini
non di carta; Borse progettate specificatamente per stivali da caccia; Bretelle;
Bretelle da uomo; Burka; Burnus (mantelli arabi con cappuccio); Busti per nodi per obi (Obiage-shin); Caffettani; Calzamaglie; Calzature per sala da ballo; Calze; Calze al ginocchio; Calze antisudorifiche; Calze da uomo; Calze da yoga; Calzetteria; Calzettini per neonati e bambini ai primi passi; Calzini a
pantofole; Calzini; Calzini alla caviglia; Calzini antiscivolo; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzini antisudore; Camici; Camici bianchi per uso
ospedaliero; Camici da laboratorio; Camicie; Camici da barbiere; Camicie a collo aperto; Camicie a finto dolcevita; Camicie a dolcevita; Camicie aerodinamiche; Camicie a maniche corte; Camicie con bottoni; Camicie con colletto; Calzoni da golf; Calzoni larghi; Camicette; Calzoni alla zuava per camminate; Calzoncini da bagno; Calzoncini; Camicie da caccia; Camicie da tennis; Camicie di velluto a coste; Camicie hawaiane; Camicie hawaiane con abbottonatura frontale; Camicie in ramiè; Camicie lavorate a maglia; Camicie mimetiche; Camicie per abiti; Camicie per completi da uomo; Camicie sportive; Camicie sportive a maniche corte; Camicie tessute; Camicie ultratraspiranti per sport; Canotte; Canotte da allenamento; Canotte mimetiche;
Canottiere; Canottiere a manica lunga; Canottiere da sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Capi d'abbigliamento ricamati; Capi di

abbigliamento per uomo, donna e bambino; Cappe; Cappe impermeabili;
Cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; Cappelli per feste
[abbigliamento]; Cappotti; Cappotti a doppio petto; Cappotti da sera; Cappotti
da uomo; Cappotti di cotone; Cappotti di pelle; Cappotti e giacche in pelliccia;
Cappotti di piumino; Cappotti in denim; Cappotti invernali; Cappotti per donna;
Cappotti pesanti; Cappucci [abbigliamento]; Cappucci [indumenti]; Cardigan;
Casule; Chador; Chaps (Articoli d'abbigliamento); Cheongsam (abiti cinesi);
Cinture [abbigliamento]; Colletti; Colletti [indumenti]; Colli di camicia; Completi
da uomo; Completi da sera; Completi pantalone; Completi per motociclisti;
Coperte indossabili; Cinture; Giacche da sera; Giacche di felpa; Maglie con
2 /5
collo a V; Maglie da calcio; Maglie intime [maglieria]; Maglie imbottite per uso
atletico; Maglie per la corsa; Maglie per l'atletica; Maglie per tute da
ginnastica; Maglioni a dolcevita; Maglioni polo; Pantaloncini; Panciotti;
Pantaloncini della tuta; Pantaloncini imbottiti per uso atletico; Pantaloni;
Pantaloni a tre quarti; Pantaloni elasticizzati; Pantaloni di tute da ginnastica;
Pantaloni eleganti; Pantaloni imbottiti per uso atletico; Polo; Polo in maglia;
Scaldacollo; Scaldacolli; T-shirt stampate.
L'obiezione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, si basava sui
seguenti fatti:
• Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al
segno un riferimento alla guerra in Ucraina. Infatti, l'invasione illegale
dell'Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a una situazione molto
drammatica e ha innescato la più grave crisi umanitaria, economica,
finanziaria, di sicurezza e politica dell'Europa degli ultimi decenni con un
impatto regionale e globale. L'UE, i suoi Stati membri e i suoi partner
internazionali hanno fermamente condannato l'aggressione di Putin
all'Ucraina e hanno preso decisioni senza precedenti in risposta
all'aggressione russa. L'UE ha offerto (e continuerà a offrire) una forte
assistenza politica, finanziaria e umanitaria all'Ucraina e imporrà pesanti
sanzioni contro la Russia e i complici della guerra.
• Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era
supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
data 17/08/2022):
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era
riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
Nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» come contrario ai principi di comportamento etico

comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.
• Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L'obiezione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, si basava sui
seguenti fatti:
• il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: difendi/difenda/difendiamo/difendete/difendano Kiev!
• Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in
data 17/08/2022):

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kiev
Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente
come uno slogan politico, una dichiarazione politica associata all'invasione russa dell'Ucraina o alla guerra in generale. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un invito all'azione di proteggere Kiev e scongiurare l'attacco.
• Benché il segno contenga determinati elementi figurativi consistenti nell'utilizzo dei colori blu e giallo nonché nella rappresentazione di un kalashnikov, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi, rappresentando i colori della bandiera dell'Ucraina e simboleggiando l'arma più famigerata al mondo responsabile della maggior parte delle uccisioni nel secolo passato e presente, rafforzano il messaggio che il segno trasmette e quindi non dotano 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, il segno è privo di qualsiasi 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 esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e f), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 18 731 890 è respinta per tutti i prodotti oggetto 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
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
4 /5
decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

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.

VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

VR EQUIPMENT

VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell'informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio 'apparecchi per la riproduzione del suono; carte d'identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 'bastoni da montagna e borse da sport' Il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/11/2022
UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
S.R.L. m.t.a
Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
I-61122 Pesaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018714285
Vostro riferimento: R-09/22
Marchio: VR EQUIPMENT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Valentino Rossi
Strada Pirano, 83
I-61010 Tavullia (PU)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 05/07/2022 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
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per

ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione satellitare; Apparecchi d'ingrandimento [fotografia]; Apparecchi d'insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi; Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l'analisi dei gas; Apparecchi per l'analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
per la trasmissione del suono; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d'allarme; Avvisatori antifurto; Avvisatori d'incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere l'incendio; Batterie d'accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti

di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
[apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
Carte-chiave codificate; Carte d'identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
d'identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
di protezione per lo sport; Caschi per l'equitazione; Caschi per realtà virtuale;
Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;

Clessidre; Collari elettronici per l'addestramento degli animali; Colonnine
stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc
[audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
[podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
[apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili

per
telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo; Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
[elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche; Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali; Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico; Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up; Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti; Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;

Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;

Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici; Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole; Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo; Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport; Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d'asbesto per pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer, scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
[elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell'aria; Reti
di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti; Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner [apparecchiature] per l'esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione; Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio; Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili; Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer, registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
criptovaluta mediante l'uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar; Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers; Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale; Strumenti d'allarme; Strumenti di misura; Strumenti d'osservazione; Strumenti

meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
[periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors

[elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-
collezionabili

e beni non fungibili basati su blockchain.
Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute

impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di

abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima]; Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini; Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole; Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
[abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette; Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima]; Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti; Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni; Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè; Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti];

Uniformi;
Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come

copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime [maglieria].
Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di

contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla creazione di un'identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e

giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d'ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione, pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione]; Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi; Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;

Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette; Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da

collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,

overlay
digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
Conduzione di studi di progetti tecnici.
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 dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
necessari per la realtà virtuale’.
• https://www.lexico.com/definition/vr
https://www.lexico.com/definition/equipment
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…

• Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione, vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’.
• Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’, o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi; servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’ possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione 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. 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 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) ec) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 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 tas

---

Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022

A CONNEC

Ad avviso dell’esaminatore, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all’ordine pubblico poiché promuoverebbe/banalizzerebbe attività criminali. La domanda di questo marchio subisce un rifiuto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/11/2022
Anna Lisa Putorti
Via Cassiodoro 1
I-00193 roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018720327
Vostro riferimento:
Marchio: MAFIA CONNECTION
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Videa Next Station S.r.l.
Via Livigno 50
I-00188 Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 26/07/2022 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 f) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 38 Servizi di telecomunicazione.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Produzione di contenuti
audiovisivi e multimediali, e fotografia.

- Il pubblico di riferimento è il consumatore italiano e il consumatore medio dell'Unione
  europea che riconosce il termine 'mafia', attribuendo al termine un riferimento ad
  un'organizzazione criminale, nata in Italia ed attiva in tutto il mondo.
- Il significato del termine 'mafia' contenuto del segno è descritto da estratti di dizionario (a
  titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le ricerche effettuate in data 25/07/2022 agli
  indirizzi: https://dizionario.internazionale.it/parola/mafia, https://www.lexico.com/definition/ma

  fia, https://dle.rae.es/mafia,
  https://www.duden.de/rechtschreibung/Mafia. Inoltre, il pubblico
  inglese attribuirebbe al segno «MAFIA CONNECTION» il significato seguente:
  relazione/collegamento con un'organizzazione criminale di origine siciliana. Il significato del
  termine 'connection', contenuto nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario
  (ricerche effettuate in data 25/07/2022 all'indirizzo https://www.lexico.com/definition/connection).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come

contrario
all’ordine pubblico perché promuove/banalizza attività criminali. In particolare, il segno fa
riferimento ad un collegamento con una organizzazione criminale mondialmente conosciuta
per la sua ferocia e le innumerevoli attività illecite. Inoltre, ogni tentativo di ottenere un
monopolio e sfruttare commercialmente il termine ‘mafia’ come indicazione di origine per
servizi quotidiani offenderebbe sicuramente molto la sensibilità del consumatore medio
europeo e, in particolare, quello di lingua italiana e sarebbe considerato inaccettabile.

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 f) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720327 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.

I PROFUMI DELLA NATURA – MARCHIO SETTORE COSMETICI – Alicante 04-11-2022

“I profumi della natura” è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l’esame dell’ufficio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/11/2022
NICCOLO SCARDACCIONE
Viale Majno 9
I-20122 MILANO
ITALIA
Fascicolo nº: 018717163
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: GeCa Srl
Via Giuseppe Verdi 6
I-20826 Misinto (MB)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/07/2022 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 e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla
presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi
mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni odori dell'ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 15/07/2022 all'indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/profumo, https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione, https://www.treccani.it/vocabolario/natura/).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti con sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale, e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. 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 dei prodotti e servizi.
- Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1. https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal; 2. https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/;

1. https://www.erboristeriapuranatura.it/casa-profumata/nasoterapia-aromibo

tanici-ricaricaper-diffusore-a-bastoncini-foglie-di-pomodoro-e-menta; 4. https://www.macrolibrarsi.it/speciali/come-sopravvivere-all-inverno-con-iprofumi-dellanatura.php; 5. https://www.weleda.it/aroma-showers; 6. https://www.aseq.it/medicina-e-discipline-corporee/15541-curarsi-con-gli-oliessenziali-iprofumi-della-natura-per-rigenerare-corpo-e.html; 7. https://www.melapiu.com/aromaterapia-profumi-della-natura-sentirsi-meglio/; 8. https://saponificioaquaviva.it/saponi-profumi-della-natura/; 9. https://www.austria.info/it/benessere/vivere-nella-natura/profumi-bosco-prato-acasa#9-fatti-sul-profumo.

- Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame semantico con l'origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono come semplici decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali. Il disegno è abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o intriganti, che lo distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi 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. 018717163 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per
ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per
ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla
presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni
sulla vendita di prodotti.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in particolare servizi
per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio elettronico.
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.

CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.

La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente *de quo*; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).

Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali*.
Classe 35: *Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.*

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

a) I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: *Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.*

Classe 5: *Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.*

Classe 21: *Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.*

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.*

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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

Prodotti contestati in classe 3

I *preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli *estratti aromatici e fragranze* e *cosmetici naturali* contestati sono compresi nelle ampie categorie di *profumeria e cosmetici*dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I *preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza* del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *saponi* dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

I *servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo* contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

I restanti *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l'uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell'opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

Nel caso del marchio anteriore, l'elemento figurativo si considera l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l'elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta "CHANTECLAIR" in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell'elemento figurativo si legge il testo 'FORCE & RESPECT', scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di 'forza e rispetto', e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell'ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura "CHANTECLAIR" la quale è distintiva, e "FORCE & RESPECT" del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all'elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato ("CHANTECLAIR") o come elementi di distintività molto limitata o nulla ("FORCE & RESPECT"), essi sono concettualmente molto simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di

attenzione sia medio.

Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l'unico elemento del segno impugnato e l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell'elemento verbale 'CHANTECLAIR') svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

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

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

· Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3 e 5;

· Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

· Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d’Opposizione

Paola ZUMBO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Copie semplici, presto si potranno richiedere e ottenere tramite portale on line

Dal **1° dicembre 2022** l’UIBM dà avvio al nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie semplici.

Sarà possibile trasmettere l’istanza tramite il portale di deposito on line e recuperare la copia digitale richiesta accedendo alla propria area riservata del medesimo portale.

Bando POC per la valorizzazione dei BREVETTI: proroga al 14 novembre.

Sulla base della richiesta pervenuta dai potenziali soggetti interessati, è stato prorogato dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 il termine per poter presentare le domande a valere sul Bando POC per progetti di valorizzazione dei brevetti.

Leggi il decreto direttoriale di proroga

VESPA CONTRO VESTA Divisione di Opposizione 10-10-2022

VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.

Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l’altro.

Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

La divisione d’Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 060 483

Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da **Jacobacci & Partners S.P.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

G-Luxor S.R.L., Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia

(richiedente), rappresentata/o da **Luigi Carlini**, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 10/10/2022 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 060 483 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 30/07/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 17 874 778 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 938 458 VESPA; registrazione di marchio dell'Unione europea No 10 821 775 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 1 515 714 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 687 959 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a tutti i suddetti marchi e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio italiano No 687 959.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedenteha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio i marchi anteriorierano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l'opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell'Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione:

Marchio dell’Unione europea No 8 938 458

Classe 35: *Servizi concernenti l’organizzazione di vendite a beneficio di terzi realizzati in qualsiasi modo in relazione a veicoli ed apparecchi di locomozione.*

Marchio dell’Unione europea No 10 821 775

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.*

Marchio italiano No 1 515 714

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Marchio italiano No 687 959

Classe 12: *Veicoli a due ruote*.

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l’opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch’esse prese in considerazioni ai fini delle prove d’uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall’opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell’uso, anche anteriormente alla presentazione dell’istanza di prova dell’uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell’accertamento della prova dell’uso.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Prove presentate il 31/12/2018

- *Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell’olimpo del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti ‘cult’ al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.*

comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.

Prove presentate il 29/08/2019

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell’uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l’ora, la portata e la natura dell’uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.

Questi requisiti per la prova dell’uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l’opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell’indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell’uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata (17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Le prove presentate non dimostrano l’uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletti quali per esempio si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non hai bauli usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell’abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni

modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti ne sull'estensione dell'uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.

Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell'uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare l'uso effettivo. L'inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l'opposizione.

Ne discende che l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell'Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.

Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l'uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.

Le prove dimostrano che l'uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare gli articoli di stampa, le campagne pubblicitarie e la dichiarazione redatta dai revisori contabili, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodottiper i quali esso è registrato nella classe 12.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore italiano No 687 959 nel territorio di riferimento per i prodotti nella classe 12.

Dal momento che l'opponente ha rivendicato solo l'Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l'esame continuerà in relazione a tale articolo.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio

nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• I segni devono essere identici o simili.

• Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

• Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedentedimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

a) Notorietà del marchio anteriore

L'opponente ha presentato le prove più sopra elencate. Nel presente caso le prove presentate il 31/12/2018 sono sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Alla luce di tali considerazioni la divisione d'Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per *Veicoli a due ruote* nella classe 12.

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce in italiano al nome delle varie specie di insetti imenotteri aculeati della famiglia vespidi. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.

L’elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere ‘VA’ stilizzate che sono poi la prima e l’ultima lettera di VESTA che segue.

La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

I marchi coincidono **visivamente e foneticamente** nelle lettere ‘V-E-S-*–A’ (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere ‘P’ e ‘T’ (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell’elemento ‘VA’ del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l’altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.

Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l’esame sull’esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

c) Il «nesso» tra i segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l’esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i

fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un’associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l’associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stessouna volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l’esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un “nesso” può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall’identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,

non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l’altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

La Corte di Giustizia ha altresì osservato

…che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associ i marchi in conflitto l’uno all’altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)

Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali

del marchio contestato a seguito di decisioni dell'Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l'opposizione sono i seguenti:

Classe 18: *Pelle e finta pelle; Pelli d'animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].*

Classe 35: *Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d'ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all'ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d'animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli, Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti "vanity cases", Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].*

Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.

I prodotti nella casse 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa", ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro

scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l'opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d'uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l'opponente è stato in grado di dimostrare l'uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell'espansione naturale possa essere invocata dall'opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l'estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all'arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell'opponente e non derivava dall'acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull'opponente l'onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un'espansione, e non semplicemente un'aggiunta non correlata, all'attività svolta dall'opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un'espansione naturale, l'opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.

Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.

Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca un "nesso" tra di essi. L'opposizione quindi non è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo

massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

REGISTRARE marchio nel settore salumi – rifiuto comunitario Alicante 06-10-2022

RTICALE DI PROSCIU

Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al tipo e alla qualità . Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2022
ING. DALLAGLIO S.R.L.
Via Mazzini, 2
I-43121 Parma
ITALIA
Fascicolo nº: 018709994

Vostro riferimento: 000689TMCEX22
Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.
Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte
I-43037 Lesignano De' Bagni (Parma)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 07/06/2022 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)

L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua iTaliana attribuirebbe al segno il significato di "degustazione di prosciutto di diverse stagionature o maturità" e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine 'VERTICALE' ha assunto una specifica connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l'assaggio dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un'indicazione

non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il segno, se apposto su una confezione, fornisce solo un'informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48 mesi. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo, qualità e destinazione dei prodotti. Inoltre, come evidenziato da una

ricerca condotta su
internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati
in relazione al marketing dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per
quei prodotti.
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. 018709994 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.

HERNO vs MR HERON – Opposizione 06-10-2022

Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.

MR del marchio impugnato tradotto dall’inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L’opposizione è stata accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 088 784

Herno S.P.A., Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da **Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L.**, Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Miss Sparrow Ltd, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 088 784 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 11/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 13 132 477 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

NOTA PRELIMINARE

Nella sua memoria di replica l’opponente fa presente all’Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.

In base all’articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell’opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell’Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell’opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell’Ufficio, l’argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l’opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell’originale da parte dell’Ufficio. L’Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono

inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria.*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per*

uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria* sono identici ai prodotti *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria* dell'opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell'opponente in classe 25, perché i prodotti dell'opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale).

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione

europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Al fine di evitare un'analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l'analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali 'HERNO' e 'HERON' avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.

L'elemento 'MR' del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano 'signore'. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all'estero (26/04/2018, T-288/16, M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, "Mr" non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere 'MR' normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine 'HERON' non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto.

La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l'attenzione dall'elemento verbale 'HERNO'. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'H-E-R-*-*'. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere 'N-O' alla fine del marchio anteriore e dell'elemento 'HERON', del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell'elemento 'MR' del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ''H-E-R-*-*'. Le lettere finali 'N-O/O-N' avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'MR' del segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signorenell'altro. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici. Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non e' sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se' e' senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del

pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHIO elogiativo pomodori respinto –

Alicante 29-09-2022

Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2022
ARGO STUDIO S.R.L.
Carla Primiero
Via Anselmo Bucci, 59
I-00125 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018682081
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Giuseppe Napoletano
Via Buonaiuto 29
I-84087 Sarno
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/05/2022 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della
presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosi e destinati alla produzione di pelati o salsa. L'Ufficio ha indicato che, nonostante
taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e
perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una
dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo

d’apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un’informazione
promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori,
conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi,
conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di
pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest’ultimo sarà la migliore possibile.

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. 018682081 è respinta in
parte per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato
di pomodori.
Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti
alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti; Conservazione degli alimenti.
La domanda procederà per i seguenti servizi:
Classe 40 Conservazione delle bevande.

LIANO contro LODANO – Alicante 03-10-2022

LIANO

vs

LODANO

I due marchi sono relativi al settore bevande alcoliche, vini. Il marchio anteriore è LIANO e il marchio impugnato LODANO. L’ufficio che deve esaminare il caso potrebbe nell’analisi partire dal fatto che LIANO è una zona geografica dell’Emilia Romagna e LODANO del Canton Ticino. Ma, per evitare di differenziarli a priori, ha preferito concepirli come nomi senza significato. Ha esaminato i marchi a prescindere dal valore semantico analizzando lettera per lettera e in tal senso le differenze ci sono e i due marchi quindi sono differenti.

L’opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 107 371

Cesari S.r.l., via Stanzano, 1120, 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna), Italia (opponente), rappresentata/o da Elena Marangoni, viale Felice Cavallotti 3/A, 35124 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tua Rita S.s.a., Località Notri, 81, 57028 Suvereto (LI), Italia (richiedente), rappresentata da Jessica Viganò, via V. Monti, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione No B 3 107 371 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 27/12/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 130 287 ‘LODANO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 993 659 ‘LIANO’ e la registrazione di marchio italiano No 877 402 ‘LIANO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL’USO
Il richiedente ha richiesto la prova dell’uso dei marchi anteriori. Tuttavia, a questo punto, la divisione d’Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d’uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’esame dell’opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l’uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell’opponente.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

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

a) I prodotti e il pubblico rilevante

Con riferimento alla registrazione del marchio dell'Unione europea No 993 659 e alla registrazione del marchio nazionale No 877 402, i prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali si presume un uso effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.
I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; vino; bevande alcoliche premiscelate; spiriti e liquori; aperitivi; amari [liquori]; aperitivi a base di vino; bevande alcoliche a base di frutta; bevande contenenti vino [spritzer]; bevande energetiche alcoliche; bevande gassate alcoliche; cocktails; estratti di frutta con alcool; punch al vino; refrigeratori per vini [bibite]; sangria; vini frizzanti; bevande a base di vino; vini analcolici; vini con denominazione d'origine protetta; vini con indicazione geografica protetta; vini da dessert; vini da tavola; vini dolci; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; sidro; estratti alcoolici; vini fermi; vini rosati; vino bianco; vino brulé; vino rosso.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Per quanto concerne preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; essenze alcooliche del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto ai prodotti dei marchi anteriori poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti, in generale, ad un pubblico di riferimento diverso.
Invece, i rimanenti prodotti contestati sono identici (ad esempio vino) o simili (ad esempio spiriti) ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se questi prodotti contestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Nel presente caso, i prodotti che sono stati assunti come identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea e l'Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento ‘LIANO’ del marchio anteriore per una parte del pubblico dell’Unione europea e del pubblico italiano potrebbe essere percepito come riferentesi ad un luogo specifico, una collina di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (Emilia-Romagna), e l’elemento ‘LODANO’ del marchio impugnato come una frazione del comune svizzero di Maggia, nel Cantone Ticino (distretto di Vallemaggia). Alla luce del fatto che un’eventuale differenza concettuale accrescerebbe le differenze tra i segni, la Divisione d’Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che non assocerà alcun contenuto semantico a tali elementi verbali. Questa prospettiva è infatti per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

Visivamente e foneticamente, i segni hanno in comune la prima lettera “L” e le ultime lettere “A-N-O”. Nonostante ciò, i segni differiscono nella seconda e terza lettera “IA” vs “OD” e nel numero di lettere che li compongono 5 vs 6, che a livello fonetico darà origine a un ritmo e un’intonazione diversi nella loro pronuncia.

Il Tribunale ha statuito che lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81- 82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in basso grado (a seconda delle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento).

Sotto il profilo concettuale, siccome nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico dei territori di riferimento, non è possibile procedere alla comparazione concettuale, pertanto l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

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

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo dei marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente ha affermato che i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare

che il termine concesso all’opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all’opposizione, è scaduto in data 27/04/2021. Le uniche prove presentate dall’opponente e riguardanti l’uso dei marchi anteriori sono state depositate il 25/11/2021, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti contestati sono stati assunti in parte identici ai prodotti dei marchi anteriori e in parte sono dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

I segni comparati sono visivamente e foneticamente simili in basso grado. Concettualmente sono neutri perché sono privi di significato. Inoltre, la combinazione iniziale, maggiormente attrattiva per il consumatore, tra consonanti e vocali diverse ‘LI-‘ vs ‘LOD-’ e il numero diverso di lettere conduce a una distanza sufficiente nell’impressione globale data dai segni in oggetto.

L’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle

relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici e tenendo considerando il principio di interdipendenza citato, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte del pubblico che comprende uno o entrambi i significati dei segni. Il motivo risiede nel fatto che, questa parte del pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni, dovuto al fatto che i marchi in questione sarebbero percepiti come una indicazione dell’origine geografica dei prodotti e limitata distintività e, inoltre, i segni sarebbero concettualmente diversi.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od

osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f) RDMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà del marchio anteriore italiano No 877 402 ‘LIANO’.

Il 08/02/2021 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza dell’estensione periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 27/04/2021.

L’opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l’uso del marchio anteriore in data 25/11/2021. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, l’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se l’opponente non ha presentato alcuna prova entro la scadenza del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, o se le prove presentate sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti per soddisfare i requisiti espressi nell’articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, l’opposizione è respinta perché infondata.

L’articolo 8, paragrafo 1, RDMUE è una disposizione sostanzialmente procedurale e dalla formulazione di tale disposizione appare evidente che se, entro il termine stabilito dall’Ufficio, non vengono presentate prove relative alla notorietà del marchio anteriore in questione, l’opposizione deve essere respinta in quanto infondata. Ne consegue che l’Ufficio non può prendere in considerazione prove presentate per la prima volta dopo la scadenza del termine stabilito.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l’opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione gode di notorietà.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Sofía
SACRISTÁN MARTÍNEZ María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Paola ZUMBO

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.