

# Indicazione geografica protetta (IG) una bevanda alcolica non è registrabile



“Spirito Reale Torino” non è registrabile poiché a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica protetta (IG) ‘Vermut di Torino / Vermouth di Torino’ n. PGI-IT-02305.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 18/03/2024

\*\*\*\*\*

I- MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018923573

SPIRITOREALELOGO

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*

I- MILANO

ITALIA

In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j, RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33

Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base

di vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;

Bevande contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l'indicazione

geografica protetta (IG) 'Vermut di Torino / Vermouth di Torino' n. PGI-IT-02305.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

– Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del

21/11/2012 per i vini aromatizzati.

– Tale dicitura comprende vini aromatizzati, e altri prodotti che possono contenerli, che

non hanno l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio per il

quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a

norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), 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, nonostante l'Ufficio

mantenga l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto ai sensi dell'articolo

7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ha deciso di revocarla per i seguenti prodotti:

Classe 33

Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Punch alcolici; Punch al vino; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini irrobustiti; Vini; Bevande a base

di vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;

Bevande

contenenti vino [spritzer]; Cocktail alcolici preparati.

L'obiezione viene mantenuta per i prodotti Vermut.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda

di marchio dell'Unione europea n. 018923573 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 33

Vermut.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti

Classe 32

Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici; Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica; Birre;

Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande;

Preparazioni

non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di  
Pagina 3 di 3

frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;

Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sidro analcolico; Sorbetti sottoforma di bevande; Acque minerali e gassose.

Classe 33

Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;

Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;

Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcolica aumentata;

Vini

frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;

Vini

irrobustiti; Vini d'uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;

Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di

vino; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;

Aperitivi a base

di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello;

Cocktail alcolici

preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.

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.

---

## Registrare un marchio nel settore dell'abbigliamento su misura – Alicante 13-03-2024



“bespoke” tradotto dall’inglese significa “su misura” Ad avviso dell’esaminatore il segno bespoke che vuole commercializzare articoli di abbigliamento su misura è descrittivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 13/03/2024  
\*\*\*\*\* Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018951374

MUE2314-DR/am

Marchio figurativo

\*\*\*\*\* (T0)

ITALIA

In data 02/01/2024 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), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 25

Classe 35

Articoli di abbigliamento; abbigliamento da lavoro; scarpe; cappelleria. Servizi promozionali; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti

per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a

scopo promozionale, vale a dire strumenti di scrittura, astucci, evidenziatori, articoli di cartoleria, strumenti per il disegno, righelli, libri, quaderni, calendari, agende, articoli da ufficio, strumenti elettronici, calcolatrici, radio, auricolari, cornici, cornici elettroniche, mouse, tappetini per mouse, puntatori laser; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire portachiavi, portafogli, occhiali, accessori per occhiali, reggiborse, borse, borsoni, valigie, borse termiche, zaini, marsupi, porta blocchi, cartelline, porta cd, porta badge, porta biglietti da visita, porta cellulari, supporti per tablet, portamonete; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire biancheria da casa, biancheria da mare, stuoie, ombrelli, ombrelloni, borracce, trolley, accessori da bagno, bracciali, prodotti di profumeria, cosmetici, beauty case; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire orologi, stazioni meteo, articoli per la cucina, strumenti per la tavola, apribottiglie, posateria, set da vino, tazze, piatteria, taglieri, incensi e candele, timer, articoli di abbigliamento da uomo, donna e bambino, collane, cravatte, foulard, abbigliamento per animali; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti per dare la possibilità ai terzi di visionare ed acquistare detti prodotti a scopo promozionale, vale a dire torce, attrezzi di costruzione, taglierine, coltellini, giochi, giocattoli, prodotti gonfiabili, peluches, anti-stress, chiavette USB, accessori per alberi di Natale, dolci; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire strumenti di scrittura, astucci, evidenziatori, articoli di cartoleria, strumenti per il disegno, righelli, libri, quaderni, calendari, agende, articoli da ufficio, strumenti elettronici, calcolatrici, radio, auricolari, cornici, cornici elettroniche, mouse, tappetini per mouse, puntatori laser; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire portachiavi, portafogli, occhiali, accessori per occhiali, reggiborse, borse, borsoni, valigie, borse termiche, zaini, marsupi, porta blocchi, cartelline, porta cd, porta badge, porta biglietti da visita, porta cellulari, supporti per tablet, portamonete; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire biancheria da casa, biancheria da mare, stuoie, ombrelli, ombrelloni, borracce, trolley, accessori da bagno, bracciali, prodotti

di profumeria, cosmetici, beauty case; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire orologi, stazioni meteo, articoli per la cucina, strumenti per la tavola, apribottiglie, posateria, set da vino, tazze, piattoria, taglieri, incensi e candele, timer, articoli di abbigliamento da uomo, donna e bambino, collane, cravatte, foulard, abbigliamento per animali; servizi di vendita al dettaglio on-line di una varietà di prodotti, vale a dire torce, attrezzi di costruzione, taglierine, coltellini, giochi, giocattoli, prodotti gonfiabili, peluches, anti-stress, chiavette USB, accessori per alberi di Natale, dolci.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:-

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di 'su misura'. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary

in data

02/01/2024

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bespoke>).

all'indirizzo

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che i prodotti di abbigliamento, scarpe e cappelleria nella Classe 25 sono realizzati

su misura, vale a dire su specifiche indicazioni dei clienti che li ordinano.

Il segno

indica anche che i prodotti sono di qualità superiore, giacché il concetto di articoli fatti

Pagina 3 di 4

"su misura" evoca una certa connotazione elogiativa che mette in risalto gli aspetti

positivi del prodotto, vale a dire che sono realizzati su specifica ordinazione di un

cliente e non sono quindi per tutti o alla portata di tutti, cosa che ne aumenta la

qualità ed esclusività. Parimenti, il segno informa che i servizi di promozionali, di

vendita, ecc. della Classe 35 sono realizzati o progettati appositamente per una

particolare persona o tipo di cliente, e sono dunque esclusivi e di qualità per quel

cliente o tipo di cliente.-

Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia

verde semplice

e leggibile, con una parte della lettera 'K' nera, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione e valore sia dei prodotti che dei servizi.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione. Tuttavia, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme, in quanto sono insufficienti a distogliere

l'attenzione del consumatore dal significato descrittivo e non distintivo veicolato

dall'elemento verbale del segno. 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), c) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018951374 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.

---

# Registrare un marchio nel settore delle riviste specializzate – Classe 41 e 16



Il segno “La Gazzetta dell’imprenditore” verrebbe intesa dal pubblico di riferimento come una rivista i cui principali lettori sono gli imprenditori per cui si tratterebbe di un marchio descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 14/03/2024

\*\*\*\*\*

I-67100 L’Aquila

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018913351

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*

L’Aquila

ITALIA

In data 27/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera

lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 16

Classe 41

Giornali; Supplementi di riviste per giornali.

Servizi di editoria; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e

giornali;

Pubblicazione online di giornali elettronici; Pubblicazione multimediale di giornali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione si rivolgono ad uno

specifico pubblico, quello degli imprenditori che avrà un grado di attenzione medio. Il

consumatore di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Il

giornale dell'imprenditore.

Il suddetto significato dei termini «La Gazzetta dell'Imprenditore», contenuto nel

marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/gazzetta2/>

<https://www.treccani.it/vocabolario/impreditore/>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che il pubblico di riferimento dei giornali e dei supplementi di giornali della classe 16

è costituito da imprenditori e che i servizi editoriali della classe 41 riguardano giornali

e riviste che hanno come pubblico di riferimento gli imprenditori.

Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati il segno descrive la specie, il

consumatore di riferimento, oggetto dei prodotti e servizi e la destinazione dei

prodotti e 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.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

RMUE.

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere le obiezioni sollevata/e 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), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018913351 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.

---

## Registrare un marchio nel settore dei concimi naturali – marchio non registrabile 08-03-2024

The logo consists of the text 'SANGUE PLUS' in white capital letters on a red rectangular background, followed by '4.0' in blue.

Il segno SANGUE\_PLUS\_4.0 per il settore dei concimi naturali è descrittivo. Sangue starebbe per liquido, 4.0 per la versione del prodotto e plus starebbe per eccedenza.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/03/2024

\*\*\*\*\*Pomigliano d'Arco

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018959720

SANGUE\_PLUS\_4.0

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*

I-50132 Firenze

ITALIA

In data 20/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 1

Concime naturale; Concime per terreni e humus; Paccime per l'arricchimento del suolo [concime]; Sangue in polvere [concime per i terreni];

Paccime [concime per terreni]; Pacciamatura [concime]; Fertilizzanti; Fertilizzanti naturali; Fertilizzanti misti; Prodotti fertilizzanti;

Preparati

fertilizzanti; Fertilizzanti per piante.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Sangue piu 4.0.

Pagina 2 di 3

Il suddetto significato dei termini «SANGUE PLUS 4.0», contenuti nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario.

SANGUE: Liquido organico, opaco, viscoso, di colore rosso che, sotto l'impulso dell'attività

cardiaca, circola nell'apparato cardiovascolare (cuore, arterie, capillari, vene), distribuendosi

in tutti i distretti.

PLUS Latinismo usato talora (anche per imitazione dell'uso ingl. e ted.) invece

dell'equivalente ital. più per indicare un'eccedenza, un incremento o sim., o per indicare il

segno di +; L'espressione 4.0 sarebbe percepita dal consumatore come l'indicazione di una

versione del prodotto.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti obbietti sono o contengono sangue, per esempio, in maggior quantità o di qualità

più alta. Come informato la dicitura 4.0 indicherebbe la versione della produzione del

prodotto per esempio. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti dall'utilizzo di

tre colori, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su tipo e qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

#### III. Motivazione

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

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e

Pagina 3 di 3

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018959720 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.

---

## Registrare un marchio nel settore dell'arredamento – Alicante 11-03-2024



IMMAGINA, ARREDA, VIVI ad avviso dell'esaminatore europeo è un marchio non registrabile in quanto segno meramente elogiativo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 11/03/2024

\*\*\*\*\* Molfetta (Bari)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018923013

IMMAGINA, ARREDA, VIVI

Marchio denominativo

I-70026 Modugno

ITALIA

In data 03/10/2023 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 sono:

Classe 11

Classe 20

Cucine.

Mobili; scaffalature mobili [mobili]; mobili componibili [mobili]; armadi; vetrinette per la cucina; letti; divani; divani letto; poltrone; armadi per camere da letto; mobili per bambini; sgabelli mobili [mobili]; sedie; scrivanie e tavoli; credenze [mobili].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Nel caso di specie, il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al

segno il significato seguente: 'raffigura nella mente, concepisci con la fantasia, dota di arredi, di mobili, godi appieno'.

Il suddetto significato dei termini «IMMAGINA, ARREDA, VIVI», di cui il marchio è composto,

è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

IMMAGINARE (Imperativo: immagina) 'raffigurare nella mente, concepire con la fantasia

cose possibili o anche irreali' (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo

de

Mauro,

in

data 28/09/2023,

<https://dizionario.internazionale.it/parola/immaginare>).

all'indirizzo

ARREDARE (Imperativo: arreda) 'dotare di arredi, di mobili' (informazioni estratte da

Internazionale, Il nuovo de Mauro, in data 28/09/2023, all'indirizzo

<https://dizionario.internazionale.it/parola/arredare>).

VIVERE

(Imperativo: vivi) 'godere appieno, sfruttare in modo intelligente e personale

in ogni possibilità' (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo de Mauro,

in data 28/09/2023, all'indirizzo

<https://dizionario.internazionale.it/parola/vivere>).

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IMMAGINA, ARREDA, VIVI» 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

che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire cucine, mobili

e complementi d'arredo nelle classi 11 e 20, per esempio 'cucine; armadi; sedie'. Tali

prodotti permetterebbero di, o aiuterebbero a, ecc., raffigurare nella mente, concepire con la

fantasia e dotare di arredo, per esempio, un ambiente domestico interno o

esterno, e godere

appieno, per esempio, di un ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei

complementi d'arredo in questione.

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 presentato le sue osservazioni l'1/12/2023, che possono essere sintetizzate

come segue:

1. lo slogan può svolgere contemporaneamente sia la funzione di formula promozionale, sia la funzione di indicatore di origine commerciale dei prodotti/servizi (21/01/2010, C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29);
  2. se la parola "ARREDA" fa certamente riferimento al settore merceologico dei prodotti delle classi 11 e 20, la parola "IMMAGINA, che la precede, e la parola "VIVI", che la segue, conferiscono distintività al segno, inteso nella sua interezza, in quanto la successione dei 3 imperativi costituisce evidente riferimento al titolo del film di Ryan Murphy con Julia Roberts "MANGIA, PREGA, AMA"; 3 imperativi ("IMMAGINA, ARREDA, VIVI"), che hanno funzione di dare distintività all'azienda, in quanto realtà produttiva italiana impegnata in un settore merceologico, quello dell'arredamento, che è fiore all'occhiello della produzione nazionale e che è legato all'idea di bellezza, eleganza e qualità italiane;
- Pagina 3 di 6
3. l'EU IPO in molte circostanze ha riconosciuto distintività e registrato come marchi in classe 20 (mobili) segni costituiti dalle stesse parole, che ritroviamo nella domanda di marchio in questione: "IMMAGINA DIVANI" (018923013), "IMMAGINARE" (018630750), "ARREDA TUTTO" (013057047), "VIVI" (011396355; 018774162), "VIVI DIVANI" (018318677), "LA SOGNI, LA VIVI" (018838127), "DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO" (012287967), "DIVANI A COLORI ARREDANO LA VITA" (004313292), anzi questi ultimi tre marchi hanno chiaramente anche una finalità promozionale

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici e consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Come correttamente osservato dal richiedente al punto 1 di cui sopra, la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non necessariamente deve, in quanto tale, essere esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del/la titolare del marchio da

quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.

Nell'argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta che l'espressione "IMMAGINA, ARREDA, VIVI" significhi quanto indicato dall'Ufficio, ossia 'raffigura nella mente, concepisci

Pagina 4 di 6

con la fantasia, dota di arredi, di mobili, godi appieno'. Tuttavia, il richiedente sostiene che il segno in questione, in particolare nella parte "IMMAGINA" e "VIVI", non veicolerebbe un

messaggio chiaro e nitido in relazione ai prodotti richiesti, rispetto ai quali non presenterebbe

una relazione diretta e concreta. Al contrario, sempre secondo il richiedente, il segno

sarebbe costituito da tre imperativi che si riferiscono al titolo del film "MANGIA, PREGA, AMA", risultando dunque distintivo.

Occorre premettere che nel caso di un segno composto da più elementi denominativi, come

nel caso in esame, il carattere distintivo può essere in parte esaminato in relazione a

ciascuno dei suoi termini o elementi, considerati separatamente, ma deve comunque

dipendere da una valutazione complessiva di tali elementi. Pertanto, l'Ufficio ha proceduto a

esaminare non solo i singoli elementi del marchio, ma anche il significato del segno nel suo

complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento.

È altresì opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una

caratteristica specifica e concreta dei prodotti. Infatti, il segno non è stato respinto sulla base

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. È dunque sufficiente che il segno contestato

promuova in astratto una caratteristica positiva dei prodotti senza specificarli.

Contrariamente a quanto afferma il richiedente, non solo la sequenza "IMMAGINA,

ARREDA, VIVI", ma anche ciascuna delle esortazioni, che compongono tale espressione, se

analizzate nel contesto dei prodotti menzionati, non posseggono alcuna caratteristica che

possa indurre a credere che il segno sia un'indicazione di origine commerciale. Come già

dedotto in obiezione, i prodotti in questione, invero cucine, mobili e complementi d'arredo

nelle classi 11 e 20, possono permettere di, o aiutare a, ecc.,

raffigurare nella mente, concepire con la fantasia (IMMAGINA) e dotare di arredo (ARREDA), per esempio, un ambiente domestico interno o esterno, e godere appieno (VIVI), per esempio, di un ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei complementi d'arredo in questione.

In altre parole, non soltanto l'elemento "ARREDA" ma anche gli elementi "IMMAGINA" e "VIVI" che compongono il segno sono riferibili al contesto dei prodotti in oggetto. Peraltro, non solo il richiedente non chiarisce perché il pubblico debba associare mentalmente il significato del segno al titolo del film "MANGIA, PREGA, AMA", ma manca altresì di argomentare perché l'eventualità che il pubblico possa cogliere un riferimento a tale titolo renderebbe il segno distintivo. Infatti, pur nell'eventualità che il pubblico riconosca tale riferimento, lo stesso non potrà evitare di attribuire a tale segno il significato non distintivo descritto in precedenza in relazione ai prodotti in oggetto.

L'espressione "IMMAGINA, ARREDA, VIVI" è conforme alle regole della grammatica italiana e, pertanto, il segno nel suo complesso non è altro che la mera somma delle sue parti non distintive, senza alcun elemento concreto che possa consentirgli di fungere da indicazione di origine commerciale per i prodotti in questione, nella percezione del pubblico di riferimento, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In altre parole, il pubblico di riferimento lo percepirà come un messaggio promozionale e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti in questione, che possa consentire a chi li ha acquistati di ripetere l'esperienza se si rivela positiva, o di evitarla se si rivela negativa, in occasione di un successivo acquisto (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30).

Nell'argomento di cui al punto 3 il richiedente fa riferimento a precedenti registrazioni dell'Ufficio in casi asseritamente analoghi. L'Ufficio ha esaminato le registrazioni anteriori invocate dal richiedente, ma ritiene che le stesse non possano giustificare la registrazione del segno in oggetto.

Pagina 5 di 6

In primo luogo, il numero 018923013 non corrisponde al marchio "IMMAGINA

DIVANI”

indicato nelle osservazioni del richiedente, bensì alla domanda in oggetto. Tuttavia, nel 2012

l’Ufficio ha registrato il marchio figurativo n. 10 622 926, , il quale

risulta cancellato dal registro per mancato rinnovo. Pertanto, tale registrazione anteriore non

può essere presa in considerazione ai fini della presente decisione.

In secondo luogo, posto che i marchi sono valutati nel loro insieme dal punto di vista del

pubblico al quale i prodotti sono destinati, l’Ufficio ritiene che i marchi indicati dal richiedente

non sono comparabili rispetto al segno “IMMAGINA, ARREDA, VIVI” in oggetto, sia perché

non contengono tutti gli elementi verbali di quest’ultimo, sia perché, laddove presenti, tali

elementi non coincidono, sia perché contengono elementi verbali non presenti in esso. È

questo il caso, per esempio, dei marchi n. 18 838 127 “LA SOGNI, LA VIVI”, n. 18 630 750

“IMMAGINARE”, n. 4 313 292

Oltre a ciò, i marchi figurativi n. 11 396 355

e n. 13 057 047 “ARREDA TUTTO”.

n. 18 318 677

, n. 18 774 162

, e

, contengono elementi grafici e stilizzati non presenti nel

segno in oggetto, mentre il marchio n. 12 287 967 “DORMIRE BENE PER VIVERE

MEGLIO”, in seguito ad obiezione dell’Ufficio, è stato registrato per prodotti e servizi non

relativi al “riposare in modo soddisfacente al fine di ottenere un conseguente miglioramento

della qualità della vita”.

In ultimo luogo, occorre ricordare che se è vero che, alla luce dei principi di parità di

trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le

decisioni già adottate in relazione a domande simili e chiedersi con particolare attenzione se

occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia

conciliarsi con il rispetto del principio di legalità.

Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea che

l’Ufficio deve adottare in forza del RMUE rientrano nell’esercizio di una competenza

vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni dev’essere

valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base della prassi decisionale

precedente dell'Ufficio (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable,

EU:C:2009:477, § 57 e giurisprudenza ivi citata).

Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di

qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare

l'indebita registrazione di marchi. La registrazione di un segno come marchio dipende da

criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a

verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione

(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77, e giurisprudenza ivi citata). Tale

circostanza si verifica nel caso di specie, per le ragioni esposte in precedenza.

IV. Conclusioni

Pagina 6 di 6

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. 018 923 013 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.

---

**Registrare un marchio per dolci,  
frittelle, preparati dolciari –  
marchio rifiutato Alicante 27-02-2024**



Il segno ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile in quanto il consumatore darebbe al segno Popizze il significato di frittelle rotondeggianti di pasta lievitata.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 27/02/2024

\*\*\*\*\* Pomigliano d'Arco

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018953468

POPIZZE

Marchio figurativo

\*\*\*\*\* Bari

ITALIA

In data 04/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29

Classe 30

Classe 43

Frittelle; Frittelle di patate.

Miscele per frittelle; Dolci.

Fornitura di alimenti e bevande; Servizi da asporto; Servizi di ristorazione da

asporto; Servizi di fast-food da asporto; Servizi di preparazioni alimentari da asporto.

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 italiana attribuirebbe al segno il

significato seguente: frittelle rotondeggianti di pasta lievitata.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbietti sono popizze, ovvero frittelle di pasta lievitata, o gli ingredienti per la loro preparazione. Per quanto riguarda i servizi il segno informerebbe il consumatore che essi hanno come oggetto, forniscono le popizze. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti dalla presenza del termine "popizze" sottolineato su una figura rotondeggiante, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie del prodotto e oggetto dei servizi.

II suddetto significato dei termini «Popizze», contenuto nel marchio è supportato da estratti di internet inviati dall'Ufficio.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018953468 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.

---

# Sportello informativo Proprietà Intellettuale: Cina Russia e Brasile



E' attivo il Servizio di informazione e assistenza per le PMI che si vogliono internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in Russia Cina e Brasile. Il servizio è fornito con il supporto di esperti volontari iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. Il servizio è gratuito, si può fissare un appuntamento con un esperto presso la sede UIBM o attraverso un collegamento in video conferenza.

---

## Registrare un marchio per birre, bevande, alimenti – il marchio non supera l'esame 16-02-2024

MIGARBA  
*la schiacciata*

MIGARBA LA SCHIACCIATA ad avviso dell'esaminatore europeo ha carattere elogiativo e non va a distinguere i prodotti oggetto del marchio dagli altri prodotti sul mercato.

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

Alicante, 16/02/2024

\*\*\*\*\* Reggio Emilia

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

\*\*\*\*\* (BS)

ITALIA

In data 18/09/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7.2 del RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29

Classe 30

Salumi; prosciutto; prosciutto crudo; mortadella; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte, formaggio, burro, yogurt e

altri prodotti lattiero-caseari; olii e grassi per alimenti.

Pane, pasticceria e confetteria; biscotti; focacce; pizze; panini; caffè, tè, cacao e loro succedanei; riso, pasta e noodles; farine e preparati fatti di cereali; cioccolato; gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; condimenti,

spezie, erbe conservate; aceto, salse ed altri condimenti.

Classe 32

Classe 33

Classe 43

Birre; bevande non alcoliche; acque minerali e gassose; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande analcoliche;

sorbetti [bevande].

Vini; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; preparati alcolici per fare

bevande; liquori.

Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; ristoranti; bar (servizi di); caffetterie; gelaterie; servizi alberghieri; ristoranti per servizio

rapido e permanente (snack bar); ristoranti self service; servizi di rosticceria;

servizi di ristorazione da asporto; self service (ristoranti).

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 attribuirebbe al segno il significato seguente: mi piace

la schiacciata.

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=me,%20a%20me;%20forma%20complementare%20atona%20del...>

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=garbare>

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=la%201>

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/>

q=schiacciata

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa o come un'espressione commerciale che intende a mettere enfasi sul fatto che i prodotti e gli ingredienti utilizzati, sono di proprio gradimento/piacciono, specialmente quelli prodotti dal richiedente. Invece per quanto riguarda i servizi trattasi del luogo dove è possibile consumare focacce, torte rustiche etc., ossia il luogo dove il piacere di assaporare tali prodotti viene soddisfatto. 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.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La dicitura MIGARBA LA SCHIACCIATA è perfettamente leggibile.

Essa è riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che i termini

MIGARBA siano congiunte riprodotti in dimensioni maggiori rispetto a LA SCHIACCIATA, è

Pagina 3 di 3

un escamotage grafico usato con molta frequenza nel mercato di riferimento e non è in

grado né individualmente, né nel suo insieme di dotare di carattere distintivo il segno. 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 dell'articolo 7.2

del RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018909527 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.

---

## **MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “Cortina360”**



Il 07 dicembre 2023 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a Belluno il marchio nazionale “Cortina360”

Il marchio è utilizzato nelle classi 35 e 41 per servizi di attività sportive con guide alpine

---

## **Registrare un marchio di un salume – marchio non registrabile – Alicante 12-02-2024**

### **ARMOROS**

Il segno Marmorosso per un salume è descrittivo poiché ad avviso dell'esaminatore europeo evocherebbe le striature rosse che ha il prosciutto

o la pancetta come le striature del marmo rosso.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 12/02/2024

\*\*\*\*\* Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018888295

91.U1016.22.EM.1

MARMOROSSO

Marchio denominativo

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Collecchio

ITALIA

In data 10/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29

Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta.

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 italiana attribuirebbe al segno il

significato seguente: di colore marmo rosso.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 3

<https://www.treccani.it/vocabolario/marmo/>

(<https://www.treccani.it/vocabolario/rosso/>)

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti obiettati (Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta)

hanno l'apparenza simile alle venature del marmo rosso. Pertanto, il segno descrive

l'apparenza dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.

### III. Motivazione

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

### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018888295 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29

Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29

Classe 35

Salame; Mortadella; Stinco di maiale; Carne di tacchino; Carne di maiale; Lardo; Cotenna di maiale; Strutto; Frattaglie commestibili; carne macinata [carne tritata].

Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Servizi di vendita al

dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti

informatiche mondiali di prodotti alimentari; Fornitura di informazioni su prodotti di consumo relativi a alimenti o bevande; Servizi di punti vendita al

dettaglio senza personale addetto in materia di alimenti.

Pagina 3 di 3

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.

Antonino TIZZAN

---

# Marchi che contengono nome e cognome – Opposizione tra marchi confondibili – Alicante 08-02-2024



Il marchio anteriore è “Diego M” e il marchio impugnato è “Diego Marquez”. Il consumatore incentrerà la sua attenzione sul nome Diego e tenderà a confondere i due marchi. Per questo motivo l’opposizione è accolta.

## OPPOSIZIONE N. B 3 167 483

\*\*\*\*\* (VR), Italia (opponente), rappresentata da  
\*\*\*\*\* Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

\*\*\*\*\* Milano, Italia –  
\*\*\*\*\* (TP), Italia (richiedenti), rappresentati  
da \*\*\*\*\* Milano, Italia (rappresentante  
professionale).

Il 08/02/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

## DECISIONE:

- L’opposizione n. B 3 167 483 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia
1. Classe 9: *Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.* Classe 18: *Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.* Classe 25: *Abbigliamento; calzature; cappelleria.*
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
  3. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

## MOTIVAZIONI

In data 07/04/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 619 177  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 9, 18 e 25. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di

marchio dell'Unione europea No 4 650 479  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Ai sensi dell'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'Unione europea No 4 650 479.

#### **a) I prodotti**

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

*Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad -); arco elettrico (apparecchi per il taglio con l'-); ascensori (dispositivi di comando per -); astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli insetti (dispositivi elettrici per l'-); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di -); galvanoplastica (apparecchi di -); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiatesta per tastiera per materiale informatico; porte (dispositivi elettrici per l'apertura delle -); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare (apparecchi per-) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per -); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per -); struccare (apparecchi per -) elettrici; tappetini per mouse.*

*Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e*

*bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano.*

*Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; antisdrucchiolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; soles; soles interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria].*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.*

*Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.*

*Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.*

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 9**

*Occhiali; occhiali da sole* contestati sono inclusi nell'ampia categoria degli *apparecchi e strumenti ottici* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

*Montature per occhiali e occhiali da sole* del marchio impugnato si sovrappongono alle *montature di occhiali a molla* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

#### **Prodotti contestati in Classe 18**

Le *valigie* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Le *borse* del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le *borse lavorate a maglia* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *bagagli* del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le *valigie* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *zaini* contestati si sovrappongono con alle *borse lavorate a maglia* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

*Portafogli; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette* contestati sono simili alle *borse lavorate a maglia* dell'opponente nella stessa classe perché questi prodotti quantomeno coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

### **Prodotti contestati in Classe 25**

*Abbigliamento; cappelleria* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *calzature* del marchio impugnato includono le *scarpe* dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

### **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 al grande pubblico.

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 / NOMAFOAM, 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.

Entrambi i marchi sono figurativi. Il marchio anteriore è formato dalle cinque lettere "DIEGO" al di sotto delle quali si trova una lettera "M". Tutti questi elementi sono riprodotti in caratteri maiuscoli neri, con la particolarità che la lettera "M" è leggermente di maggiori dimensioni rispetto alle lettere che compongono l'elemento "DIEGO". Il marchio impugnato

è formato da "DIEGO" e da "MARQUEZ", riprodotti l'uno sopra l'altro in caratteri maiuscoli bianchi che nel caso di "DIEGO" sono leggermente più grandi. Questi elementi verbali sono posti all'interno di uno sfondo quadrato di colore rosso.

L'elemento comune "DIEGO" è un nome di origine spagnola. Pure di origine spagnola è il cognome "MARQUEZ" del marchio impugnato. Per le ragioni che saranno di seguito esposte, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale sia "DIEGO" che "MARQUEZ" sono un nome proprio di persona maschile e un cognome di origine straniera, nient'affatto comuni in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali si parlano il lituano o il polacco. Per quanto riguarda la lettera "M", è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico potrà associarla, data la sua posizione subito dopo un nome, all'iniziale di un cognome, il cui significato non andrebbe comunque al di là di quello di una semplice lettera dell'alfabeto.

A questo proposito, è di fondamentale importanza tenere conto del fatto che in linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come si vedrà in seguito), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

Nessuno dei significati attribuibili agli elementi verbali dei segni presenta una qualsivoglia relazione con i prodotti coperti dai marchi. Essi sono quindi normalmente distintivi.

Per quanto riguarda la stilizzazione dei segni, essa è destinata giocoforza a svolgere un ruolo secondario, data la non particolare originalità e la natura puramente decorativa, e di conseguenza la sua limitata distintività.

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

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere che formano l'elemento comune "DIEGO", seppur riprodotte in fogge leggermente diverse. I marchi pure coincidono nella prima lettera di "MARQUEZ" del marchio impugnato, che trova corrispondenza nel secondo elemento "M" del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere "-ARQUEZ" del segno impugnato nonché nella veste grafica di entrambi, incluso lo sfondo quadrato rosso del marchio impugnato.

Tenuto conto di quanto suesposto circa la diversa distintività degli elementi che formano i segni, la Divisione d'Opposizione ritiene che essi siano visivamente quantomeno 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) "DIEGO", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "M" del

segno anteriore e "MARQUEZ" del marchio contestato.

Alla luce della distintività normale di tutti i suddetti elementi, la Divisione d'Opposizione reputa i segni foneticamente quantomeno simili in media misura.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui contengono entrambi il nome proprio di persona maschile "DIEGO". Pertanto, i segni sono concettualmente simili quantomeno in media misura, nonostante la presenza di "M" e "MARQUEZ".

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 del marchio anteriore deve essere considerato normale.

#### **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 nelle Classi 9, 18 e 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti del marchio sul quale si basa l'opposizione. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel nome proprio di persona maschile "DIEGO", mentre differiscono negli elementi che lo seguono, peraltro nella medesima posizione inferiore, ossia la lettera "M" nel caso del marchio anteriore e il cognome "MARQUEZ" per quanto riguarda il marchio impugnato.

I segni sono contraddistinti da una diversa veste grafica la quale tuttavia in entrambi è meno distintiva, data la sua semplicità, che la farà percepire dal pubblico di riferimento come puramente decorativa.

Come visto nella sezione c) della presente decisione, per la parte del pubblico presa in esame né il nome "DIEGO" né il cognome "MARQUEZ" sono comuni, ma saranno al contrario percepiti come nomi di origine straniera. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte.

È vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

Tuttavia, come visto poc'anzi, nel caso ora in esame vale il contrario. È infatti probabile che il nome "DIEGO" sia percepito come non comune nel territorio preso in esame rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione (03/10/2012, C-649/11 P, "Rosalia De Castro", EU:C:2012:603). A maggior ragione ciò vale se si tiene conto del fatto che la lettera "M" del marchio anteriore coincide con la prima lettera del cognome "MARQUEZ" del marchio impugnato.

La Divisione d'Opposizione ritiene che si debba tenere 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).

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.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana o polacca. 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 No 4 650 479 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 all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Infine, poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea No 4 650 479 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. / MGM, 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**

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Francesca CANGERI

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 un marchio per maschere di carnevale – Alicante 24-01-2024



Maska rimanderebbe a maschere di carnevale per cui per l'esaminatore europeo è descrittivo e non originale.

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

Alicante, 24/01/2024

\*\*\*\*\* Modena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo

\*\*\*\*\*FIRENZE

ITALIA

In data 17/10/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 18

Classe 25

Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli d'animali; pellicce [pelli di animali].

Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; berretti; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappelli; copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di abbigliamento];

paraorecchie

[abbigliamento];

passamontagna

[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];

visiere come copricapo.

Pagina 2 di 4

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

lettone attribuirebbe al segno il significato seguente: maschera.

- Il suddetto significato del termine «MASKA», di cui il marchio è composto, è confermato dal seguente riferimento di dizionario.

<https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=maska&cid=658437&g=2>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che i prodotti obiettati in classe 25 sono maschere, contengono maschere (i.e.

costumi da carnevale), possono essere utilizzate come tali o che i prodotti obiettati in

classe 18 possono essere usati per creare o confezionare maschere. Pertanto, il

segno descrive specie, qualità e/o destinazione d'uso dei prodotti obiettati.

- 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.

- A riprova ulteriore del significato del segno in lingua lettone e del suo uso nel

linguaggio corrente, si riportano i risultati di una ricerca condotta in data 13/10/2023.

Inserendo il termine «MASKA» nella pagina nel motore di ricerca Google lettone

all'indirizzo [www.google.lv](http://www.google.lv) si ottengono i seguenti risultati:

[https://www.google.lv/search?](https://www.google.lv/search?q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiRv_KBAXUmSaQEHy5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1)

[q=maska&sca\\_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiRv\\_KBAXUmSaQEHy5aAsEQ\\_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1](https://www.google.lv/search?q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiRv_KBAXUmSaQEHy5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1)

- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,

paragrafo

2

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

### III. Motivazione

RMUE.

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

### IV. Conclusioni

Pagina 3 di 4

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. 018925992 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 18

Classe 25

Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli d'animali; pellicce [pelli di animali].

Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; berretti; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappelli; copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di abbigliamento];

paraorecchie

[abbigliamento];

passamontagna

[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];

visiere come copricapo.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18

Classe 25

Abiti per animali da compagnia; articoli da selleria; astucci in finta pelle; astucci in pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni

da passeggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity

cases; bauli; borse; borse a tracolla per bambini; borselli; borsellini; borsette; borsoni; cartelle scolastiche; cartelle, buste [articoli di pelle]; casse

in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; custodie per documenti; guinzagli per animali; marsupi; ombrelli e ombrelloni; parapigioggia; pochette [borse a mano]; portabiti da viaggio; portabanconote [articoli in pelle];

porta

biglietti da visita; porta-carte [portafogli]; portachiavi in cuoio e in pelle;

portadocumenti [prodotti in pelle]; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; porta-musica; sacche; sacchetti da viaggio per calzature; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigette; valigie; zaini.

Abiti; abiti [completi]; abiti cerimoniali; abiti da sposa; accappatoi da bagno;

bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; bolero; bomber; boxer [intimo]; bretelle; calzature; calzature per lo sport; calzature

per il tempo libero; calze; calze per lo sport; calzini; calzoncini; camicie; camicie da notte; camiciole; canotte; canotte sportive; cappotti; cappucci [indumenti]; cardigan; ciabatte; cinture [abbigliamento]; collants; completi da

uomo; copricostume; corpetti intimi; corredini da neonato; costumi da bagno; cravatte; felpe; gabardine [indumenti]; giacche; giacche sportive; giacconi;

giacconi

sportivi;

giubbotti;

gonne; grembiuli; guanti

[abbigliamento]; jeans; infradito; jerseys [indumenti]; leggings; lingerie; maglieria; maglie sportive; maglioni; mantelli; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;

Pagina 4 di 4

pareo; pellicce [indumenti]; pigiama; polo; poncho; reggiseno; scaldacollo; scarpe da ginnastica; scarpe da lavoro; scarponi da montagna; soprabiti; sottovesti; stivaletti; stivali; soles; tailleurs; tee-shirt; tomaie; top [abbigliamento]; tute [indumenti]; tuta da ginnastica; uniformi; vestaglie.

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.

---

**Registrare un marchio per attività di  
bar e ristorazione – Alicante  
01-02-2024**

# KETO BAR

Il segno che EUIPO ha esaminato è KETO BAR. Il segno è stato ritenuto descrittivo per cui non registrabile, in quanto bar è certamente significativo di attività di vendita di bevande e alimenti mentre KETO rimanda ad una dieta chetogenica.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 01/02/2024

Rimini (RN)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018945035

KETO BAR

Marchio denominativo

Rimini (RN)

ITALIA

In data 24/11/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 35

Classe 43

Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot; Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti; Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati

in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 4

all'aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;  
Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

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: luogo di vendita al pubblico di bevande e cibo adatti a chi segue una dieta chetogenica/prodotto alimentare in forma

di barra adatto ad essere consumato da chi segue una dieta chetogenica.

- I suddetti significati dei termini «KETO BAR», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.merriamwebster.com/dictionary/keto>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar>

- Si deve inoltre rilevare che il termine 'bar' laddove preceduto da un altro sostantivo

indica un locale aperto al pubblico specializzato in un certo tipo di pietanze o

bevande; si vedano i seguenti esempi:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/salad-bar>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snack-bar>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che i prodotti oggetto di commercializzazione in classe 35 sono prodotti alimentari in

forma di barre o barrette adattate ad essere consumate da chi segue una dieta chetogenica e che i servizi della classe 43 sono prestati da uno stabilimento commerciale che serve cibi o bevande adatti a chi segue una dieta

chetogenica.

Pertanto, il segno descrive l'oggetto della prestazione dei servizi nel caso della classe 35 e il luogo e l'oggetto della prestazione dei servizi nel caso della classe 43.

- 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. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione

Pagina 3 di 4

a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018945035 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 35

Classe 43

Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot; Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti; Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria all'aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;

Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che

vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti;  
Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 32

Acque aromatizzate; Bevande a base di birra; Bevande a base di cola;  
Bevande a base di frutta; Bevande a base di latticello; Bevande a base di  
noci e soia; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande alla frutta; Bevande  
analcoliche; Bevande analcoliche di frutta secca; Bevande analcoliche  
gassate; Bevande con carboidrati; Bevande contenenti vitamine; Bevande  
Pagina 4 di 4

costituite principalmente da succhi di frutta; Bevande dealcolizzate;  
Bevande di frutta; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport;  
Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Birre artigianali;  
Cocktail

analcolici; Preparati per fare bevande; Succhi di frutta; Vini analcolici;  
Vini

senza alcol.

Classe 33

Classe 35

Alcolici; Aperitivi; Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed  
estratti

alcolici; Gin; Liquore al ginseng; Cocktails; Liquori; Vini; Vini d'uva  
spumanti;

Vini bianchi spumanti; Vini da dessert; Vini di frutta frizzanti; Vini dolci;  
Vini

fermi; Vini frizzanti; Vini per aperitivi; Vini rosati; Vini rossi spumanti;  
Vini

spumanti.

Pubblicità; Pubblicità e marketing; Promozione aziendale; Promozione  
[pubblicità] aziendale; Marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e  
promozionali; Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche;  
Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Vendita al  
dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche.

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

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato  
per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della  
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata  
redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria  
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso  
si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata  
pagata.

---

# Marchio e rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 24-01-2024



Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è "RIALTO" e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l'arredamento in generale. Ciò che contesta l'ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 24/01/2024

\*\*\*\*\* MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018931703

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*MILANO

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h)

RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 11

Classe 20

Lampade da scrivania.

Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di arredamento].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di

Parigi, più precisamente:

• Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono, o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana, sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

Pagina 3 di 4

• Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023

di cui viene riportata letteralmente solo l'ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:

1. "Buongiorno avete chiesto voi di togliere la bandiera, in quanto riconducibile ad un simbolo nazionale. Lo abbiamo tolto e il logo risulta modificato in modo significativo... vorremmo capire cosa dobbiamo fare al logo per renderlo accettabile. grazie "

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.

Le ragioni sono esposte nella comunicazione dell'Ufficio inviata in data 23/10/2023 che si

riporta integralmente:

"In risposta alle comunicazioni del richiedente del 16/10/2023 e del 19/10/2023 si precisa quanto segue.

La prassi dell'Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto rigorosa.

Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato, sono cumulative:

- l'errore deve essere ovvio, e
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Si rileva in tal senso che la modifica proposta altererebbe in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente depositato. Sul punto, si

invita la richiedente a prendere visione delle Direttive concernenti

l'esame

sui marchi dell'Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, 15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea, 15.1 Modifiche alla

riproduzione

del

marchio

(<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935309/2055214/direttive-di-marchi/15>

1-modifiche-alla-riproduzione-del-marchio ).

Per completezza si precisa che Le tasse versate all' Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: l'articolo 33, RDMUE e l'articolo 37, REDC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l'articolo 105,

paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del

procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).

Alla luce di quanto sopra il richiedente può:

Pagina 4 di 4

1) Ottenere un'autorizzazione dal Governo italiano; o

2) Depositare una domanda di marchio ex novo che non contenga l'elemento contestato. "

Non essendo stata presentata un'autorizzazione la domanda viene rifiutata ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018931703 è respinta.

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

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata

pagata.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS

---

# Fondo PMI di EUIPO – al via l'edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese



Fondo PMI di EUIPO – Al via dal 22 gennaio l'edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese.

Il Fondo PMI è un sistema di incentivi tramite voucher specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, creato e gestito da EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dal 2022.

---

## Registrare un marchio nel settore abbigliamento – Alicante 22-01-2024

# CXL

CXL è un segno non registrabile per articoli di abbigliamento poiché il consumatore finale lo percepirebbe come taglia XL per bambini e non andrebbe a distinguere quel capo di abbigliamento dal capo di abbigliamento di altri brand.

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

Alicante, 22/01/2024

\*\*\*\*\* Prato (P0)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: CXL

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: \*\*\*\*\* Prato (P0)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 24/10/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.

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: taglia extra large per bambini.

Pagina 2 di 3

- Il suddetto significato del termine «CXL», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

<https://acronyms.thefreedictionary.com/CXL>

[https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-\(clothing-size\)-\(CXL\).html](https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-(clothing-size)-(CXL).html)

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono di una determinata taglia.

Pertanto, il segno descrive specie, e qualità 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.

- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

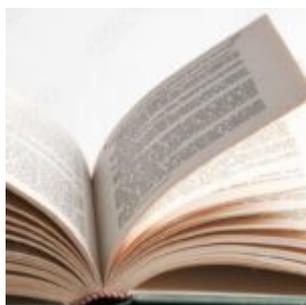
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

---

## Registrare un marchio nel settore delle opere letterarie: marchio non registrabile Alicante 19-01-2024



Il marchio in questione è un marchio figurativo che contiene le parole Marcus Aurelius traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio. Dato che la classe di riferimento è relativa alla pubblicazione di libri, il consumatore percepirebbe questi libri come opere che parlano dell'imperatore Marco Aurelio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 19/01/2024

\*\*\*\*\*

I- Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\* Roma (RM)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l'istruzione e l'educazione.

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 traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcus-aurelius>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti Libri; Pubblicazioni; Stampati; Materiale per l'istruzione e l'educazione hanno come

oggetto Marco Aurelio e le sue opere o contengono referenze all'imperatore romano.

Pertanto, nonostante alcuni figurativi costituiti nel ritratto di Marco Aurelio , il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e la qualità dei

prodotti.

Benché il segno ' ' contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un

grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo

il marchio nel suo insieme. Il segno consiste nella rappresentazione di Marco Aurelio posta

all'interno di un circolo (la rappresentazione di Marcus Aurelius riprodotta nel marchio

corrisponde al ritratto di quest'ultimo, così come si può apprezzare dal busto riprodotto in

basso). Nella parte bassa la scritta MARCUS AURELIUS posta all'interno di una etichetta.

Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua

funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di

rifiuto.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018898583 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l'istruzione e l'educazione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 16 Cartoleria; carta; cartone; opuscoli; volantini; stampe; articoli di cancelleria e

Pagina 3 di 3

per la scrittura; attrezzatura per l'insegnamento.

Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; abbigliamento per bambini;

abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; calzature; scarpe per lo sport; cappelleria; biancheria intima; biancheria da notte.

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.

---

## **Attestati di registrazione marchio falsi e richieste di pagamento fraudolente**



L'Ufficio Marchi e Brevetti avvisa che in questo ultimo periodo sono state recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi email ingannevoli con domini @minister.com e, da ultimo, @divisione3-uibm.com e @divisione1-uibm.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace "Attestato di registrazione per Marchio di Impresa".

**Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MIMIT né dall'UIBM.**

Per maggiori informazioni è possibile contattare il **ContactCenterUIBM** (contactcenteruibm@mise.gov.it).

---

## **Opposizione tra marchi nel settore abbigliamento sportivo – Alicante 11-01-2024**



vs



Il marchio anteriore è SEVEN, il marchio impugnato è SEVENDAY entrambi marchi figurativi in classe 25 per articoli di abbigliamento. Ad avviso della Commissione la contestazione è fondata e il marchio SEVENDAY è rigettato.

### **OPPOSIZIONE N. B 3 176 679**

\*\*\*\*\* (T0), Italia (opponente), rappresentata da  
\*\*\*\*\* , Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

\*\*\*\*\* Prato, Italia (richiedente), rappresentata da  
\*\*\*\*\* Prato, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/01/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

1. L' opposizione No B 3 176 679 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

## **MOTIVAZIONI**

In data 09/08/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 958 819  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

## **PROVA DELL'USO**

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della 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.

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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

Ai sensi dell'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'Unione europea n. 17 958 819.

### **a) I prodotti**

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

Classe 25: *Abbigliamento per lo sport ed il tempo libero.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento*.

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai 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 che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è 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).

Con riferimento all'elemento 'SEVENDAY' del segno impugnato, si ritiene che il pubblico lo scomporrà negli elementi 'SEVEN' e DAY poiché essi hanno un significato concreto come di seguito indicato.

La parola 'SEVEN' in entrambi i marchi è un termine inglese basilico che la maggior parte del pubblico di riferimento conoscerà, tenendo presente che i numeri sono generalmente trattati nelle prime fasi delle lezioni di lingua, anche di livello elementare. A questo riguardo, la Corte ha già affermato che il consumatore medio nell'Unione europea comprende le parole inglesi elementari (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46).

La parola 'DAY' nel segno impugnato è anch'essa un termine basilico della lingua inglese che sarà intesa dal pubblico come 'giorno'. La richiedente sostiene che 'SEVENDAY' è una parola di fantasia o comunque richiamerebbe circostanze di tempo. A tal riguardo si osserva come 'SEVENDAY' non costituisca un'unità grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Si ritiene che almeno il pubblico nativo di lingua inglese non vedrà in tale elemento un riferimento al fatto che i prodotti sono adatti ad essere indossati tutti i giorni della settimana.

Di fatto, 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.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla base delle premesse anteriori ed incentrando l'analisi dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

Gli elementi succitati si considerano normalmente distintivi poiché non hanno relazione concreta, diretta e/o immediata con i prodotti di riferimento.

La cifra '7' in entrambi i marchi sarà intesa come numero da parte del pubblico ed è normalmente distintiva.

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

La piccola stella presente nel marchio anteriore sarà percepita come decorativa e ha comunque natura elogiativa essendo comunemente utilizzata nel commercio come un riferimento alla qualità superiore di un prodotto.

Gli aspetti grafici nei segni inclusa la leggera stilizzazione hanno essenzialmente natura decorativa e non distoglierà l'attenzione del consumatore dagli elementi verbali che impreziosiscono. Con riferimento all'argomentazione della richiedente secondo la quale la caratterizzazione grafica dei marchi è molto diversa, occorre osservare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

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

**Visualmente e foneticamente**, i marchi coincidono nella parola 'SEVEN' e nel numero, sebbene differiscano nel termine DAY del segno impugnato e, visivamente, nei loro aspetti grafici che sono decorativi o comunque hanno un impatto minore.

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

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile dato dal concetto di sette (7), essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

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 prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato, nel suo complesso, normale.

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti sono identici e si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili quantomeno in misura media. In particolare, essi coincidono negli elementi 'SEVEN' e '7' che sono normalmente distintivi e posti nella parte iniziale di entrambi i segni dove il consumatore tende a focalizzare maggiormente la propria attenzione. Si ritiene che le differenze tra i segni date dai rispettivi aspetti grafici e dall'ultimo termine addizionale 'DAY' del segno impugnato non siano sufficienti a superare le somiglianze tra di essi ed escludere con sicurezza un rischio di confusione.

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).

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 quantomeno per la parte del pubblico 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 sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 958 819 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Infine, 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 l'altro marchio anteriore invocato 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.

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 con provenienza geografica – non registrabile – 09-01-2024



Il segno “Lavanda del Conero” vuole pubblicizzare cosmetici. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno non è registrabile in quanto verrebbe percepito dal consumatore medio come arbusto con fiori violacei che si coltiva sul monte Conero, montagna delle Marche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 09/01/2024

\*\*\*\*\* Milano

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*\*

Marchio: LAVANDA DEL CONERO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: \*\*\*\*\* (AN)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 05/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la

sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo; balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

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 italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: lavanda che proviene dal monte Conero.

Il suddetto significato dei termini «LAVANDA DEL CONERO», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LAVANDA Nome comune di alcune specie del genere *Lavandula* (v. fig. ), famiglia Lamiacee, originarie del Mediterraneo, Etiopia, India, e comunemente coltivate per le proprietà aromatiche. Tra queste, la più diffusa è *Lavandula officinalis*, spontanea in luoghi rupestri dell'Europa occidentale e orientale mediterranea (Alpi Marittime, Liguria, Piemonte, Dalmazia, Grecia), e inselvatichita in varie parti d'Italia, dov'è frequentemente coltivata. È un arbusto alto 1 m, con foglie grigiastre, allungate e arrotolate al margine, fiori azzurri violacei riuniti in infiorescenze spiciformi. Le sommità fiorite si usano in medicina e specialmente per estrarre la pregiata essenza, usata in profumeria. Olio di l. Olio essenziale che si ottiene distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda. Liquido da incolore a giallognolo, ha odore gradevole, sapore aromatico, leggermente amaro ed è solubile in alcol. È costituito principalmente da linalolo, in parte libero e in gran parte esterificato con acido acetico, butirrico ecc.; altri componenti minori sono: geraniolo libero ed esterificato, a-pinene, cumarina, etilamilchetone, aldeide valerianica ecc. In commercio si trovano diverse essenze di l. (l. francese, l. italiana, l. inglese, l. spagnola) che si differenziano per il contenuto di esteri. L'olio francese, che è quello di qualità migliore, ne contiene fino al 50%. L'olio di l. è impiegato in profumeria, nell'industria dei saponi e in medicina come stimolante; è anche un repellente per insetti. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/lavanda> )

DEL prep. art. – Forma composta della prep. di (de) e dell'art. il. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023 all'indirizzo [https://www.treccani.it/vocabolario/del\\_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/](https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/))

CONERO Montagna (572 m) delle Marche; forma l'ossatura orografica del promontorio alla cui estremità settentr. sorge Ancona. Celebre per la ricchezza della sua vegetazione spontanea e per la bellezza della riviera, ospita (dal 1987) un parco naturale regionale. È il solo rilievo apprezzabile sulla costa adriatica italiana, dal Golfo di Trieste al Gargano.

(informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023

all'indirizzo

<https://www.treccani.it/enciclopedia/monteconero/>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti obbiettati contengono lavanda che proviene, si coltiva sul monte Conero. Pertanto, il

segno descrive il tipo di prodotti e la provenienza di uno dei loro ingredienti.

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.

Pagina 3 di 4

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018895437 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la

sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;

balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 21 Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; pettini; spugne; spazzole;

diffusori di profumo per ambienti [contenitori].

Classe 24 Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani da spiaggia.

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli

essenziali, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non

medicate, shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate,

cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il

corpo; servizi di vendita al dettaglio di diffusori elettrici di deodoranti per

interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne,

spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,

asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia; servizi di vendita al

dettaglio online di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli

essenziali,  
preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non medicate,  
shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate, cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il corpo; servizi di vendita al dettaglio online di diffusori elettrici di deodoranti per interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne, spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia.

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.