

Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024



“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

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

Alicante, 19/12/2024

*****Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019054497

T139.EM.4.20

Marchio figurativo

***** (BA)

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;

Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,

attribuirebbe al segno il significato di "fondato nel 1939". Ciò è stato supportato da

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

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

Pagina 2 di 5

riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in

data 25/07/2024 all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish>). Il contenuto rilevante

di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–

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

che i prodotti provengono da un'azienda fondata o istituita nel 1939.

L'espressione

"EST.1939" non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato

promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza

del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di

ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in

questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi

stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sull'epoca di fondazione del soggetto economico produttore.

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

distintivo.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un

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

distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione

ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,

come abbreviazione di "established" (ma anche, per esempio "estimated" o "estate").

Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere "estimated" o "estate", accezioni queste non citate dall'Esaminatore. La parola "est", invece, viene immediatamente e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.

2. Anche qualora "EST." fosse inteso come abbreviazione di "established", "estimated" o "estate", tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume sufficiente carattere distintivo.

3. L'Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 5

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in

un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il

servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,

EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista

una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in

questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e

direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro

caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione

a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai

prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;

22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al

pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico

inglese del mondo del business, quale sarebbe "Est."

Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l'abbreviazione 'EST.' è di

lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei

territori di lingua inglese dell'Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi

è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come "Established" e la relativa

abbreviazione "Est." anch'essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l'anno di

fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell'individuazione o

comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l'argomento è irrilevante ed è rigettato.

Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di

pregio la considerazione che il pubblico italiano intenderebbe 'Est.' come il nome del segno cardinale.

Pagina 4 di 5

5. Riguardo ai possibili vari significati dell'abbreviazione "Est." Anche rispetto al consumatore di lingua inglese (ad esempio "estimated" o "estate"), è sufficiente ricordare che per escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
- Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 018036662, L'EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
- «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di

legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto i marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della domanda in esame. Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente. Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

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. 019054497 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

Pagina 5 di 5

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

software e formazione – marchio descrittivo



“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

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

Alicante, 21/11/2024

*****Arezzo

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS

Marchio denominativo

***** Firenze

ITALIA

In data 09/07/2024 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. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 9

Classe 16

Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.

Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.

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

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

Classe 41

Pagina 2 di 4

Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica; Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale; Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione; Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione; Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione; Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione; Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione; Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti; Servizi di formazione nel campo dell'informatica; Servizi di formazione nel campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione, marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri, riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo. Inoltre l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di

carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:

Classe 42

Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software; Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza nel settore dell'hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l'archiviazione di dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software; Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software; Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software; Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software informatici;

Installazione, manutenzione e riparazione di software;

Progettazione di libri personalizzati.

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

il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

fare progressi.

Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,

è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

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

Pagina 3 di 4

che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l'organizzazione di seminari e

life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di

avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di

materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che

consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio.

Inoltre, i

consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto

che il software e l'hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe

16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore

di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto 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 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo

di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si

richiede la protezione.

Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

fare progressi

Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,

è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS»

semplicemente

come attributivo dell'informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti

e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del

richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di raggiungere i suoi obiettivi. 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 de prodotti e

servizi.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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/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) e c), e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019034645 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

Pagina 4 di 4

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 un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024



Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

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

Alicante, 11/11/2024

***** Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo

***** (Treviso)

ITALIA

In data 11/06/2024 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.

L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute

all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica

dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:

Classe 33

Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare

bevande; vini parzialmente dealcolizzati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "bevo in segno di festa o onore di qualcuno". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario

(informazioni

estratte

<https://dle.rae.es/brindar>,

da

RAE in data 11/06/2024 all'indirizzo

[https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?](https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?search=brindare%2F)

[search=brindare%2F](https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?search=brindare%2F),

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar> –

Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).

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

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

Pagina 2 di 5 –

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno

slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di

ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di

augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. 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 che con essi si

può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare

persone, eventi, accadimenti e successi.

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.

L'Ufficio fa presente che l'irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso

documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la

natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,

concessa in pari data dall'Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie

osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

1. La parola "BRINDO" deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.

2. L'Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

III. Motivazione

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

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

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

Pagina 3 di 5

all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame

separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce

dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in

considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in

esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

3. L'Ufficio ha sollevato un'obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di

carattere distintivo. L'Ufficio sottolinea che l'obiezione non è stata sollevata ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è

costituito esclusivamente

da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.

Invece, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla

registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che

non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la

medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove

l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il

caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o

dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002,

T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "BRINDO" e non vede altro che

un'informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,

indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri

vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare

persone, eventi, accadimenti e successi.

Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei

prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto

di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe

percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni

sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il

termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico

di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero

genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.

«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).

«Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e

Pagina 4 di 5

che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real

People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come un'esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del richiedente.

4. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare i seguenti:

Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base

Pagina 5 di 5

della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;

09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno

può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda

in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel

segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.

Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è

possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati

registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.

Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un

meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019032634 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 della formazione, se descrive l'attività di formazione non è registrabile



Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/10/2024
***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

*****Roma

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/02/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 41

Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale

(Fornitura

di -);

Istruzione;

Istruzione

professionale;

Istruzione

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

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

Pagina 2 di 8

supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport;
Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie
[educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di
educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e
istruzione;

Fornitura di informazioni in materia di educazione;

Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte
mediante

corsi per corrispondenza.

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:

Scuola/Istituto/Accademia dove

si apprende l'abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.

• I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

<https://www.wordreference.com/enit/academy>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

- Il fatto che la lettera "Y" del termine "ACADEMY sia sostituita da un bicchiere da "Martini" non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il significato concettuale descrittivo veicolato dall'insieme dei termini che lo compongono.

<https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini>

https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail

- 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 servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 8

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da Martini e il colore arancione del termine "ACADEMY" poiché il contenuto del bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il richiedente pone l'esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene rappresentata una mucca di colore viola.
2. Il consumatore menziona l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l'Ufficio in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l'uso fosse principale o secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.

III. Motivazione

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

revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.

L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i

marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire

per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza

geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in

forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Pagina 4 di 8

Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l'uso di uno dei bicchieri da cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:

Tratto in data 23/10/2024 da:

https://www.google.com/search?client=firefox-b&e&sca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaK05_cDlxJUCaSFNPcoow:1729673520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzUmhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8e0sztRWwfZ0mHNMVS9F1sZsCGqAJhJt4nj9FxFjV0w1jPgSqo88SKS_CnA_lhlPKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxdbcdbbaZH2E381QlRsB03WvE2IT&sa=X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&pr=1.09

A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul

momento, diversi dal

Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:

Pagina 5 di 8

Tratto in data: 23/10/2024 da

<https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose-vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html>

Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo

per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:

Pagina 6 di 8

Tratto, in data 23/10/2024 da:

<https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/>

In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,

si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un'analisi

dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono

mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti

in bicchieri da Martini.

Inoltre, quand' anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che la giurisprudenza

consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come

marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in

quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come

marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come

interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio

(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,

EU:T:2002:245, § 35).

Pagina 7 di 8

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno

può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell'Ufficio che la circostanza

che il termine "academy" sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di

capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto,

concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal segno "MIXOLOGY ACADEMY" riprendendo fra l'altro il colore del liquido nel bicchiere.

In conclusione, si ritiene che l'intera caratterizzazione grafica composta dal bicchiere da Martini che sostituisce la lettera finale "Y" e dal colore arancione del termine "academy" non sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione difensiva deve essere rigettata.

La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch'essa essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.

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. 018981000 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 41

Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione; Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione; Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione; Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale

(Fornitura di -);

Istruzione;

Istruzione

professionale;

Istruzione

supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento

e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento; Servizi

relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione

e

formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per corrispondenza.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 41

Sport; Servizi relativi allo sport.

Pagina 8 di 8

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 della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile



Il segno in esame è “autentica” in classe 30 per pasta fresca e secca. Per l'esaminatore europeo si tratta di un segno descrittivo in quanto il consumatore finale intenderebbe il prodotto come il più autentico del suo settore quando non si distingue invece dai prodotti simili presenti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2024

*****Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

AUTENTICA

Marchio denominativo

*****ARQUA' PETRARCA

ITALIA

In data 12/08/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30

Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughetti per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all'uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.

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, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il

significato seguente: genuina, originale, vera.

ITALIANO

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

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

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

Pagina 2 di 3

PORTOGHESE

<https://dicionario.priberam.org/aut%C3%AAntico>

SPAGNOLO

<https://dle.rae.es/aut%C3%A9ntico>

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTENTICA» semplicemente come

attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti 'Pasta fresca; Pasta secca;

Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughetti per pasta; Insalata di pasta; Pasta

con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all'uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.'

sono elaborati/prodotti secondo la ricetta tradizionale, originale e/o genuina, ossia quella

che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione,

l'originale/l'autentica. 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

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 sui 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/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), e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018821718 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30

Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughetti per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all'uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 41

Formazione; Workshop di formazione.

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 un gelato – marchio descrittivo



Il consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

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

Alicante, 15/10/2024

***** Rimini

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

*****RIMINI

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Sucedanei del

gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];

Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a base di gelato; Torte.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base

di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il consumatore medio spagnolo.

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

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

Pagina 2 di 6

Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è

supportato

da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:

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

e

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

Nella

lettera

di

obiezione l'Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare

riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato

l'uso

mediante

riferimento

alle

seguenti

pagine

<https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html>,

<https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato>,

<https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato>,

<https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/>.

web:

I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il

segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,

bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra

descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un

gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al

gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi

(costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma

perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il

consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e

la destinazione dei prodotti.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/04/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La dicitura 'CAMEL MACCHIATO' è utilizzata nel settore della 'caffetteria' e non nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall'Ufficio riguardo all'uso dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un'azienda con sede in Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il mercato di riferimento, che è quello dell'Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore "gelateria" non significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo.

2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.

III. Motivazione

Pagina 3 di 6

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

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

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;

27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione

a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai

prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;

22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

Si deve stabilire quindi se il segno «

» rappresenti, nella mente del

consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche

dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

Pagina 4 di 6

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno,

dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella

precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la

dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero

bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.

Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura

sono ormai entrati a far parte dell'acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da

dizionari generali, non specializzati.

Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel

contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata

di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il

consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce.

L'unico fattore decisivo

è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi

(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,

Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,

EU:T:2010:81, § 26).

Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti

e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante

ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio contestato.

In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero

il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l'Ufficio non può

che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i

prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè

macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per

gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra

descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.

Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della

'caffetteria', ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad

esempio di gelato, che ricordi la bevanda 'caffè macchiato al caramello'. È un fatto notorio

che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..

A nessuno sorprende che il termine 'limone', indicante un agrume, possa essere utilizzato

per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può

constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche 'caffè'

(termine usato nel settore della 'caffetteria') può definire la qualità di un gelato, usandosi

pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale.

Per analogia e alla luce

di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non

potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolci, ecc., ovvero in

buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

RMUE,

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi

della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati

potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Pagina 5 di 6

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione, poiché offrire informazioni sul gusto/specie e la destinazione dei prodotti.

Quanto all'argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell'impresa produttrice sono concetti differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Ufficio fa presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la notifica di obiezione:

- 1) La pagina <https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato> indica che l'impresa ha sede in Spagna e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
- 2) <https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/>

Nonostante, apparentemente, l'impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che esporta la sua produzione anche all'Unione europea, dato che i prezzi di invio sono espressi in euro.

Va tuttavia ricordato che l'Ufficio non è obbligato a fornire prove dell'uso del segno nel mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l'Ufficio applichi il test di descrittività, come interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare la propria azione con la produzione di prove.

Pagina 6 di 6

Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore "gelateria" non significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per cui l'Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

Per quanto concerne l'affermazione del richiedente secondo la quale l'Ufficio avrebbe

espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l'Ufficio considera che quest'ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.

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. 018973518 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 un liquore, se è un nome descrittivo non è

registrabile



Ad avviso dell'ufficio preposto all'esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell'informazione che i vari tipi di liquori contengono ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

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

Alicante, 08/10/2024

***** Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019047246

Marchio denominativo

***** Bologna

ITALIA

In data 19/07/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33

Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di

liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum; Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche (eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per l'alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
- il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
o <https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola>
Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
- In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un certo senso il consumo. Pertanto, esistono non solo liquori, bensì superalcolici, come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
- Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l'aroma dei prodotti obiettati.

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

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 19 047 246 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 di integratori alimentari – marchio comunitario



Il consumatore medio che si approccia a questi integratori alimentari darebbe il significato "senza lattosio e/o latte senza lattosio". Il segno ad avviso dell'esaminatore sarebbe quindi descrittivo delle caratteristiche del prodotto rivendicato.

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

Alicante, 24/09/2024

I-20154 MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** MILANO

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 23/05/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 5

Integratori alimentari per consumo umano; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico; additivi nutrizionali per uso medico; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti dietetici per la nutrizione

clinica e medica; alimenti nutrizionali per uso umano; alimenti per bambini e neonati; liofilizzati (alimenti per neonati); alimenti per diete mediche ristrette;

bevande dietetiche per uso medico; bevande vitaminiche per uso medico; bevande nutrizionali per uso medico; prodotti farmaceutici per uso umano e per scopi alimentari e curativi; estratti vegetali per uso farmaceutico; prodotti

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

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

igienici per scopi medici.

Pagina 2 di 3

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: senza lattosio e/o latte senza lattosio.

- Il suddetto significato dei termini «LACTOSE MILK FREE», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

(Traduzione

libera

dell'Ufficio: Il lattosio è un tipo di zucchero che si trova nel latte e che talvolta viene aggiunto agli alimenti.)

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

(Traduzione

libera

dell'Ufficio: Il latte è il liquido bianco prodotto da mucche, capre e alcuni altri animali, che viene bevuto e utilizzato per produrre burro, formaggio e yogurt.)

• <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free>

(Traduzione

libera

dell'Ufficio: – libero si combina con i sostantivi per formare aggettivi che indicano che

qualcosa non ha l'elemento citato o ne ha solo una piccola quantità. Ad esempio, le

bevande senza zucchero non contengono zucchero e la benzina senza piombo è prodotta utilizzando solo una piccola quantità di piombo.)

• In riferimento ai prodotti obiettati in classe 5, quali integratori alimentari e alimenti

dietetici, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i prodotti in questione siano privi di lattosio.

Pertanto,

nonostante alcuni elementi stilistici e figurativi costituiti da un esagono contenente la

scritta 'lactose milk free' e una goccia di latte sbarrata (evidentemente per indicare

l'assenza di lattosio), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come

indicativo di informazioni su 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.

• Come detto (supra), benché il segno contenga determinati elementi stilistici e

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

Pagina 3 di 3

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

l'elemento figurativo costituito dalla forma geometrica esagonale verrà percepito

come un elemento ornamentale con funzione meramente estetica e quindi incapace

di indicare l'origine commerciale (29/04/2023, R2237/2022-2).

• 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 sui 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. 019015636 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.

Segno comunitario senza capacità distintiva, marchio non registrabile



“Marka” in lingua greca significa “marchio” ed “Hella” significa Grecia per cui l'esaminatore afferma che il consumatore finale attribuirebbe ai prodotti

oggetto del marchio il significato di marchi provenienti dalla Grecia. Il segno non ha capacità distintiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/09/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

I-37050 Oppeano

ITALIA

In data 06/06/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3

Classe 5

Detersivi commerciali per il bucato; Detersivi biologici per il bucato; Sapone

liquido; Sapone liquido per bucato; Sapone liquido per i piatti; Sapone da bagno; Saponette; Spray detersivi; Spray profumanti per ambienti; Salviette imbevute di sostanze detersive; Salviette imbevute di detersivi per la pelle;

Salviettine preumidificate con un detersivo per la pulizia; Salviette per neonati impregnate di prodotti detersivi.

Cerotti.

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

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

Classe 29

Pagina 2 di 3

Frutta conservata; Verdure, trasformate; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi conservati; Pomodori (conservati); Conserve di pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Passato di pomodoro; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Salumi; Prosciutti; Salame; Formaggi; Formaggio fresco;

Formaggi stagionati; Latticini; Olive conservate; Olive secche; Olive ripiene;

Olive trasformate; Olive cotte; Pasta di olive; Carciofi, conservati; Carciofi

lavorati; Insalate pronte; Legumi in scatola; Latte; Yogurt; Burro; Burro senza

lattosio; Yogurt senza lattosio.

Classe 30

Classe 31

Classe 32

Classe 33

Pane; Farina pronta per la panificazione; Prodotti di panetteria pronti da infornare; Focacce; Pizza; Dolci; Dolci surgelati; Riso; Aceto; Condimenti; Spezie; Sale; Caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Tè; Pane senza glutine; Prodotti da forno senza glutine; Pasta fresca; Pasta secca; Pasta alimentare; Pasta integrale; Pasta surgelata; Biscotti; Sughì per pasta; Sughì

di carne; Salse; Salse [condimenti]; Salsa di carciofi; Gelati; Bulgur; Pasta senza glutine; Biscotti senza glutine; Dolci senza glutine.

Frutta fresca; Verdure non lavorate; Verdure fresche biologiche; Legumi freschi; Pomodori freschi; Cibi e foraggio per animali; Cibo per cani; Cibo per

gatti; Olive fresche; Carciofi crudi; Carciofi freschi.

Bevande analcoliche; Bevande analcoliche gassate; Birre.

Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori; Liquori fermentati; Vino; Vino rosso; Vino bianco.

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

Il consumatore medio di lingua greca, in relazione ai prodotti e servizi in esame,

attribuirebbe al segno il significato di “relativo al paese Grecia”. Ciò è stato

supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Dizionario Greco

Moderno in data 08/04/2024 all'indirizzo

<https://www.grecomoderno.com/dizionario>

[greco-italiano.php?parola=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1,](https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1)

[https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%27%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82%27+\).](https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%27%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82%27+)

Le parole «Marka Hellas» nel segno hanno un significato chiaro per i consumatori di

lingua greca: “Marka” è la semplice traslitterazione latina della parola greca “Μάρκα”

che significa ‘marchio’ (=marchio conosciuto) mentre ‘Hellas’ è la traslitterazione

conosciuta a livello internazionale di ‘Ελλάς’ (Grecia).

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «

» semplicemente come

Pagina 3 di 3

un'indicazione non distintiva che i prodotti provengono da un operatore commerciale greco,

o sono connessi ad un marchio di fabbrica o commerciale greco, senza elementi che

possano collegarli a nessun soggetto economico specifico. L'elemento figurativo costituito

da caratteri tipografici neri, semplici e comuni, all'interno di un elemento di forma ovale

simile ad un'etichetta, non distoglie dal significato non distintivo del

segno.

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione generale relativa all'origine geografica 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. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018975058 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'abbigliamento, se è slogan pubblicitario non è registrabile



La Classe di riferimento è la 25 relativa agli articoli di abbigliamento, il segno è 4you Milano. Per l'esaminatore europeo si tratterebbe di un mero slogan pubblicitario che non identificherebbe in modo distintivo i prodotti oggetto di rivendicazione rispetto ai prodotti dello stesso settore presenti sul mercato.

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

Alicante, 03/09/2024

***** Modena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019024715

SI10-12.EM.1

Marchio figurativo

***** (Modena)

ITALIA

In data 18/06/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 25

Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria intima; Biancheria da notte; Body [abbigliamento]; Body [biancheria intima]; Boxer [intimo]; Camiciole; Completi;

Giarrettiere; Intimo da uomo; Lingerie; Magliette; Mutande; Mutandine [slip]; Pigiama; Reggiseni; Tute calzamaglia; Vestaglie; Vestaglie per la notte; Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento formale; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento

per ginnastica; Abiti; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera da uomo; Abiti da sposa; Abiti per il tempo libero; Accappatoi da spiaggia; Accappatoi da bagno; Articoli d'abbigliamento per lo sport; Bandane [foulards]; Bermuda; Boa; Bretelle; Calzamalgie; Calze antisudorifiche; Calze al ginocchio; Calze; Calzetteria; Calzini; Calzini antisudore; Calzini da tennis;

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

Calzini e calze; Calzini per lo sport; Calzoncini da bagno; Camicette; Camicie;

Canotte; Canottiere; Cardigan; Cinture; Cappotti; Cinture in finta pelle; Cinture in tessuto [abbigliamento]; Cinture in pelle [abbigliamento]; Collants; Completi da sera; Completi da uomo; Copricostume; Costumi da bagno; Calze da uomo; Cravatte; Foulard [articoli di abbigliamento]; Felpe; Gabardine; Gambaletti; Giacche; Giacche casual; Giacconi; Gilet; Giubbotti; Guanti [abbigliamento]; Gonne; Guanti, compresi quelli in pelle, pelletteria o pelliccia;

Impermeabili; Jeans; Leggings [pantaloni]; Leggings; Maglie con collo a V; Magliette a manica lunga; Maglie intime [maglieria]; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglioni; Panciotti; Pantaloncini; Pantacollant; Pantaloncini da bagno; Pantaloni; Pantaloni capri; Parei; Papillon; Polo; Prendisole; Pullover a girocollo; Reggicalze da uomo; Salopette; Scaldamuscoli per le braccia [abbigliamento]; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sotto-piedi; Top corti; T-shirt stampate; Tute [indumenti]; Trench; Twin-sets; Vestaglie da camera; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature da donna; Calzature da lavoro; Calzature da uomo; Calzature non per lo sport; Calzature per bambini; Calzature per il tempo libero; Ciabatte di plastica; Ciabattine infradito; Espadrillas; Mocassini;

Pantofole; Pantofole in pelle; Sandali; Sandali da bagno; Sandali da donna; Sandali da uomo; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe; Scarpe basse; Scarpe con tacco alto; Scarpe da pioggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da tennis; Scarpe di tela; Scarpe eleganti; Scarpe impermeabili; Scarpe in cuoio;

Scarpe per lo sport; Stivaletti; Sneaker; Stivali; Stivali da donna; Stivali da pioggia; Stivali impermeabili; Stivali invernali; Zoccoli [calzature]; Berretti;

Berretti sportivi; Cappelleria; Cappelli; Cappelli alla moda; Cappelli da sole;

Cappelli da spiaggia; Cappelli di lana; Coppole; Copricapi femminili; Cuffie; Fazzoletti [abbigliamento]; Foulard per la testa; Mantiglie; Passamontagna.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un preciso significato, traducibile in italiano come 'per te/voi Milano'.

dai

Il suddetto significato dei termini «4YOU MILANO», di cui il marchio è composto, è

supportato

seguenti

riferimenti

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for>,

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «

di

dizionario:

e

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

» semplicemente come

uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di valore. 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 che essi

sono capi di abbigliamento, calzature ecc. offerti e pensati dal richiedente per il

consumatore, e provenienti da Milano, una delle capitali della moda europea e mondiale.–

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati (che consistono in caratteri

alquanto comuni maiuscoli e perfettamente leggibili) 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, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo

7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Pagina 3 di 3

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 sui motivi

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

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

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019024715 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 bevande – marchio non registrabile in classe 32 e 33



Il segno "L'Imperiale" per l'esaminatore europeo è un termine descrittivo poiché il consumatore medio lo intenderebbe come il miglior prodotto, maestoso, speciale sul mercato. Nello specifico intenderebbe le bibite in oggetto di qualità superiore rispetto alle altre offerte dal mercato.

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

Alicante, 03/09/2024

***** MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019031225

LIMPERIALE

L'IMPERIALE

Marchio denominativo

*****MILANO

ITALIA

In data 20/06/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 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 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.

Pagina 2 di

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

Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate;
Liquori;
Vinello; Cocktail alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer];
Preparati alcolici per fare bevande.

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

Il consumatore medio di lingua italiano e francese attribuirebbe al segno il significato

seguito: il/la maestoso/a; ciò che si considera di qualità superiore.
dai

I suddetti significati dei termini «L'IMPERIALE», di cui il marchio è
composto, sono

supportati

seguito

referimenti

<https://dizionario.internazionale.it/parola/la>,

<https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale>,

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514>

di

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859>.

dizionario:

e

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «L'IMPERIALE» semplicemente
come

attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti richiesti
(bevande

alcoliche e non, sciroppi, preparati per fare bevande, acque vini, ecc.) sono
prodotti

di qualità superiore, come se fossero degni di un imperatore. 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha ommesso 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 sui 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

Pagina 3 di 3

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. 019031225 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.

Segno descrittivo per prodotti in carta e calzature – marchio europeo



Wood tradotto significa legno. Ad avviso dell'esaminatore il consumatore finale percepirebbe il segno come indicativo che i prodotti rivendicati in classe 16 e 25 siano fatti in legno o contengano legno per cui il segno è ritenuto descrittivo.

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

Alicante, 30/08/2024

***** (MC)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019022974

TM12791EU00

Marchio figurativo

***** (FM)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/06/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 16

Classe 25

Cartone; carta in finta pelle; carta di fibra; cartone doppio-pressato.

Solette; solette per calzature; solette [per scarpe e stivali].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti in esame, attribuirebbe al segno il significato di "legno". Ciò è stato supportato da riferimenti di

dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data

04/06/2024 all'indirizzo

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

Pagina 2 di 3

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

che i prodotti (carta e cartone nella Classe 16 e solette nella Classe 25) sono fatti di

o contengono legno, come ad esempio solette per le scarpe, di legno.

Pertanto,

nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia lineare e semplice, e dei

triangoli sopra e sotto la scritta, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno

come indicativo di informazioni su caratteristiche dei prodotti, come il materiale con

cui sono fabbricati o che contengono.

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

distintivo.

Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti

interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una

ricerca su Internet condotta in data 04/06/2024 è risultato che il termine «WOOD» è

utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: 1.

<https://www.futonwerk.com/odenwald-natural-wood-insole.html>,

[kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html](https://www.futonwerk.com/kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html),

<https://www.aymachinery.com/news/what>

<https://www.norcalcompactors>

[.net/what-is-cardboard-made-of/](https://www.norcalcompactors.net/what-is-cardboard-made-of/).

Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, la grafia è molto lineare e semplice, e nel complesso del marchio si legge solo 'legno', con i triangolini sopra e sotto che rafforzano solo il concetto di un'etichetta che dice 'legno'. Gli elementi stilizzati sono dunque nel complesso così trascurabili da non dotare di

Pagina 3 di 3

carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai

prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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/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) e c), e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019022974 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.

Segno descrittivo per marchio europeo in classe 19 – Alicante 05-08-2024



“QUICK LEVEL” vuole essere un segno che identifichi dei travetti di sostegno livellanti. Ad avviso dell’esaminatore europeo è un segno descrittivo poiché il consumatore finale lo tradurrebbe come “livellamento rapido”

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/08/2024

*****Modena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018909748

D.0010.M1.0014.UE

QUICK LEVEL

Marchio denominativo

***** (Verona)

ITALIA

In data 22/09/2023 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 erano:

Classe 19

Travetti di sostegno strutturali livellanti (Non metallici -) per la costruzione di pavimenti; supporti livellanti per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per esterni;

Elemento modulare non in metallo livellante per pavimentazioni in genere;
elemento modulare livellante non in metallo per pavimentazioni carrabili;
elemento modulare livellante non in metallo per pavimentazioni galleggianti;
Supporti livellanti non metallici per pavimenti sopraelevati; profili non
metallici

livellanti per pavimenti e rivestimenti; Supporti livellanti in muratura [non
metallici] per pavimenti; Supporti ovvero strutture livellanti non metalliche
per

pavimenti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per
pavimenti

galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per
pavimenti

sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per

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

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

pavimentazione.

Pagina 2 di 6

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti
e servizi per i quali

si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
questo caso, il

consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
traducibile in italiano

con il seguente significato: livellamento rapido.

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

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «QUICK LEVEL» semplicemente
come

un'indicazione non distintiva commerciale che intende mettere in evidenza gli
aspetti positivi

dei prodotti, ossia che essi possono essere utilizzati rapidamente e siano in
piano/livellate/allineate correttamente per garantire la stabilità e la
sicurezza di una struttura.

Per esempio in relazione a Travetti di sostegno strutturali livellanti (Non
metallici -) per la

costruzione di pavimenti; Supporti livellanti per pavimento; Supporti
livellanti (Non metallici -)

per pavimento; Supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per
esterni; Profili non

metallici livellanti per pavimenti e rivestimenti; si ci riferisce a un
rapida regolazione per

garantire che i supporti livellanti siano a livello. Il tutto grazie al fatto
che i prodotti possono

essere livellati in maniera rapida/veloce. Pertanto, il pubblico di
riferimento tenderebbe a

vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma
meramente come

un'informazione relativa al risultato finale dell'utilizzo di tali
prodotti/ciò che si ci aspetta dall'

uso, ossia che detti prodotti assicurano un livellamento veloce.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/11/2023 che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente fornisce le definizioni dei termini 'QUICK' e 'LEVEL', Sulla base delle definizioni fornite, afferma che l'obiezione debba essere superata sulla base del fatto che i termini 'QUICK' e 'LEVEL' possono assumere le più disparate accezioni. Effettuando una mera traduzione dall'inglese all'italiano avremmo la seguente espressione LIVELLO VELOCE. Come dimostrato nelle fonti citate, il termine LEVEL, indica nello specifico un livello, un piano non collegabile al concetto di livellamento. In relazione ai prodotti rivendicati, gli stessi risultano essere sistemi atti al livellamento di pavimentazioni, non esseri livelli intesi quali, ad esempio, piani o punti di una scala. Lo stesso dicasi per il termine QUICK la cui traduzione in italiano è innegabilmente veloce. Altresì vero è che, la combinazione tra QUICK e LEVEL sarebbe traducibile come PIANO VELOCE o PUNTO VELOCE, termini quindi non atti a fornire per quanto concerne la specificità del prodotti rivendicati, un'immagine nel consumatore che possa portare a pensare di vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al risultato finale dell'utilizzo di tali prodotti.

III. Motivazione

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

Questi i motivi

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda

dell'impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi
dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono,
in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure
un'altra scelta, ove
l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la
commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno
può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata
chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente,
dall'altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che
siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti
ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale
in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).
«Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di
quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi
per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali
criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le
categorie di marchi e
che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere
distintivo di alcune categorie di
marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs
(3D), EU:C:2004:258,
§ 38).

Pagina 4 di 6

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da
quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso

di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L'Ufficio ha proceduto all'esame della dicitura, composta da due termini (QUICK e LEVEL)

appartenenti alla lingua inglese. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico, sia esso il consumatore medio o il pubblico specializzato.

L'espressione non rappresenta alcuno sforzo cognitivo per il consumatore, che sarà in grado di percepire il segno in esame come livellamento veloce, (oppure volendo attribuire al segno il significato presentato dal richiedente dalla traduzione dall'inglese all'italiano, ossia come 'LIVELLO VELOCE').

L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe

possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dai consumatori di riferimento. In

questo senso, non si vede perché il pubblico debba dare alla parola "QUICK", preceduta da

"LEVEL", il significato di "PIANO VELOCE o PUNTO VELOCE". Come da esempio estratto

dal vocabolario Collins e riportato in obiezione, la traduzione dall'inglese nella lingua italiana

l'espressione "QUICK LEVEL" assume inevitabilmente il significato di "livellamento veloce o

anche dando per buona la traduzione fornita dal richiedente LIVELLO VELOCE". Pertanto,

come già dedotto in obiezione, il pubblico rilevante intenderà senza alcuno sforzo l'intera

espressione "QUICK LEVEL" come avente il seguente significato:

"raggiungere un

livellamento veloce, oppure ottenere/raggiungere che qualcosa sia

completamente piatto o piano in poco tempo".

Diversamente a quanto osservato dalla richiedente, non occorre alcuno sforzo interpretativo rispetto all'espressione "QUICK LEVEL". L'Ufficio sostiene infatti che l'assenza di verbo nella frase non rende vago il contenuto del segno, poiché l'espressione in oggetto è corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico ed è inequivocabile dal punto di vista semantico. Inoltre, la sua eventuale memorizzazione da parte del pubblico non è indice di distintività. 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 servizi 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 servizi 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).

Inoltre, è opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una caratteristica specifica e concreta dei prodotti, dal momento che si tratta di uno slogan di natura commerciale la cui prossimità con la realtà non è un criterio di valutazione pertinente.

Infatti, il segno non è stato respinto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Pagina 5 di 6

Al fine di constatare l'assenza di carattere distintivo è sufficiente che il contenuto semantico del marchio denominativo di cui trattasi indichi una caratteristica del prodotto o del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, proceda da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale, anziché come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 16 e giurisprudenza citata). Ad ogni buon conto, come già sostenuto in obiezione, i prodotti in

classe 19, sono prodotti che possono essere utilizzati rapidamente per ottenere una superficie piana, ossia che possono essere assemblati in modo veloce (quick) per ottenere qualcosa completamente piatta, piana o livellata (level). Il fatto che i predetti prodotti possano essere utilizzati in modo veloce per ottenere superfici piane, sarà senza dubbio interpretato dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto. Si tratta unicamente di un messaggio informativo commerciale e promozionale, che il consumatore (sia esso l'acquirente dei prodotti o il lavoratore che si occupa degli stessi) saprà tenere in debita considerazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si può pensare che 'Supporti livellanti in muratura [non metallici] per pavimenti; Supporti ovvero strutture livellanti non metalliche per pavimenti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimentazione' contrassegnati dalla scritta 'QUICK LEVEL' permettano di ottenere una superficie piatta/piana con una certa celerità dovuta alla facilità di assemblaggio propria dei prodotti in questione, quale risultato finale dell'utilizzo dei prodotti e/o ciò che si ci aspetta dal suo utilizzo. L'Ufficio è dell'avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi commerciali promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018909748 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

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

marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare



Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come informazione promozionale che i prodotti della classe 9 come ad es banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono dedicati all'organo muscolare cardiaco e che quindi servano per gestire informazioni che riguardano persone con disfunzioni cardiovascolari.

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

Alicante, 12/07/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

CARDIO4YOU

Marchio denominativo

***** Trento TN

ITALIA

In data 08/04/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in

questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9

Classe 35

Banche dati; Banche dati interattive; Banche dati (elettroniche); Server di banche dati; Software interattivi per banche dati; Software per cloud computing; Software web-based di gestione, analisi e refertazione di esami diagnostici; Software di analisi di segnali medicali; Software di archiviazione

ed analisi di parametri biomedicali; Software di gestione pazienti e correlati

parametri biomedicali ed esami diagnostici; Software medicale per l'elaborazione, la gestione ed archiviazione di dati clinici; Software per telerefertazione e teleconsulenza in ambito medico; Software per consultazione e gestione di dati sanitari (Personal Health Record).

Gestione di banche dati; Gestione di banche dati (Computerizzata -);

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

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

Pagina 2 di 9

Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche;

Compilazione di banche dati informatiche; Gestione di banche dati informatiche; Elaborazione automatizzata dei dati medici.

Classe 38

Classe 42

Classe 44

Servizi di comunicazione tra banche dati; Fornitura di accesso a banche dati.

Sviluppo di banche dati; Piattaforma come servizio [PAAS] comprendente piattaforme software per la trasmissione di immagini, contenuti audiovisivi, contenuti video e messaggi; Ricostruzione di banche dati; Installazione di software per banche dati; Cloud computing; Fornitura di ambienti informatici virtuali

tramite

cloud computing; Sviluppo, programmazione ed

implementazione di software; Informazioni e dati in materia di ricerca e sviluppo medici e veterinari; Piattaforma cloud per l'invio e la refertazione di

parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione, archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf);

Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la

prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di

prestazioni strumentali; Piattaforma web per prenotazione, il pagamento e l'esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione

agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi

utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria;

Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.

Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici;

consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di referti medici.

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

pubblico specializzato in campo medico, nonché il consumatore o la consumatrice media di

lingua inglese dell'Unione europea, attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano

nel modo seguente: organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue

attraverso il sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone.

Il suddetto significato dei termini «CARDIO4YOU», di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

<https://www.computerhope.com/jargon/f/four.htm>

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

Il

pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come indicativo dell'informazione promozionale che i prodotti della classe 9 per i quali è sollevata obiezione,

Pagina 3 di 9

per esempio banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono

dedicati all'organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue attraverso il

sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone. Per esempio, perché sono banche dati

che servono per la gestione di informazioni riguardanti persone che presentano disfunzioni

cardiovascolari, o perché sono programmi informatici per l'analisi di dati relativi a persone

affette da cardiopatie.

Inoltre, in relazione ai servizi della classe 35, ad esempio gestione di banche dati

(computerizzata -); elaborazione automatizzata dei dati medici, della classe 38, ad esempio

fornitura di accesso a banche dati, e della classe 42, ad esempio sviluppo di banche dati, il

pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi sono dedicati alla

creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per

le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per

immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la

salute del cuore delle persone.

Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l'invio e la refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici; consulenza medica da remoto, sono dedicati all'organo cardiaco per le persone. Per esempio perché permettono l'esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e consulenze con pazienti cardiovascolari. Pertanto, 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.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/06/2024 che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il segno in esame non verrebbe percepito come uno slogan promozionale relativo all'organo muscolare cardiaco poiché esso è una abbreviazione del marchio della richiedente "CARDIOLINE" usato e registrato nell'UE e in altri paesi extraeuropei.
2. Il significato di CARDIO è: "esercizi fisici che favoriscono il cuore e i vasi sanguigni, come ad esempio la corsa, il nuoto e il ciclismo" e tal fine si indica il dizionario Collins.
3. Alla luce di quanto sopra i consumatori non percepirebbero il segno come meramente descrittivo dei prodotti e servizi obiettati. Non esisterebbe una connessione immediata neanche con i servizi della classe 44 "prenotazione esami medici; consulenza medica da remoto". Alla luce di quanto sopra afferma letteralmente il richiedente che "se non esiste un collegamento immediatamente riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo."
4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell'Ufficio.

III. Motivazione

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

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

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

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli

che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove

l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il

caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o

dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002,

T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Prima di analizzare le argomentazioni in esame è opportuno fare una premessa.

Nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun significato

descrittivo», l'Ufficio osserva che l'obiezione ufficiale si basa non sull'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), bensì sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della mancanza di

carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato distintivo per il solo

fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY,

EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015,

R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).

Per chiarire meglio tale punto può essere opportuno ricordare quanto detto dalla Corte di

Giustizia:

Anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e

servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce soltanto informazioni sul fatto che i prodotti e servizi hanno ad oggetto il cuore e la sua attività e che in qualche modo sono personalizzate.

Pagina 5 di 9

Chiarito quanto sopra si analizzano di seguito le argomentazioni del richiedente:

In merito a quanto riassunto al punto 1 si rileva che il fatto che il segno in esame è un'abbreviazione del marchio registrato del richiedente non è stato provato, così come non è stato provato che detto marchio sia stato usato intensamente in molteplici paesi dell'Unione. Inoltre, l'unico uso che potrebbe rilevare, se opportunamente invocato e supportato da prove idonee, è quello del segno in esame e non quello del segno CARDIOLINE. Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate. In merito agli ulteriori significati che il termine CARDIO può avere, si rileva che sia che il segno venga percepito come "cuore per te" o come "esercizio fisico per te" la non distintività del segno è lampante.

In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano effettuate per fini medici o per fini più orientati all'attività sportiva tali rilevazioni possono essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati (classe 9) che poi debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e trattati (classe 35). Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si pensi a studi o rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di comparare i dati con pazienti o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è

necessario accedere alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i servizi in classe 42 possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i rilevamenti della frequenza cardiaca nell'ambito di un'attività medica e di un'attività sportiva "CARDIO". Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del settore, debbono essere prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario, o per lo meno opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44). Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia che significhi attività fisica di tipo "CARDIO" il segno verrà comunque percepito come uno slogan non distintivo.

Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono tutto quanto sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:

https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensomiografo-ecco-macchine-che-studiano-salute-calciaatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml

Pagina 6 di 9

<https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopopolmonare/>

Pagina 7 di 9

In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e il secondo è un paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i macchinari usati, sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi prestati o che possono essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal richiedente.

Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere prestati anche senza l'ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni ridotte, nelle immagini che seguono degli "Holter" collegati ad uno smartphone.

Immagini tratte dalla

pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:

https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=M8NEY9YM3B53&srefix=holter+cardiaco%2Caps%2C156&ref=nb_sb_noss_1

Pagina 8 di 9

Si deve dunque concludere che il segno CARDIO4YOU, laddove usato in relazione ai prodotti e servizi rivendicati che sono o possono essere tutti prestati in ambito medico e cardiologico, verrà percepito come uno slogan ("CUORE PER TE") e non

come un segno
distintivo.

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.4 l'Ufficio si rimette interamente alle parole della Corte per rigettare le stesse.

La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione

di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza

vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di

un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base

del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass

Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno

può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018990280 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 tubazioni flessibili marchio non registrabile



Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I.

Sintesi dei fatti

HELIX

Marchio denominativo

***** (PR)

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 17

Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica

con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche

e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con

rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad

alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche e di petrolio e

gas;

Tubi

flessibili

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

non

metallici.

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

elica / spirale.

- I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato

dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):

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

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

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

Pagina 2 di 9

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera

d'obiezione.

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

che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a

spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno

descrive la specie e la 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 presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

- In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore

medio bensì il consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente qualificato.

- Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del marchio acquisita attraverso l'uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d'America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella domanda di registrazione dell'Unione Europea.

- Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc. 6).

- Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.

Pagina 3 di 9

- Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marchio «HELIX» viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del RMUE.

III.

Motivazione

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

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

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

Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione. In questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev'essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua inglese dell'Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l'Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba

stabilire se il segno «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).

L'Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa conclusione.

Pagina 4 di 9

1. Descrittività del marchio «HELIX»

Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l'Ufficio ritiene che i prodotti contestati sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero essere interessati all'acquisto di tali prodotti. In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto. In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale argomento l'Ufficio ricorda che come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e

persegue
obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da
ogni sistema
nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di
conseguenza,
l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve
essere
valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa
comunitaria.
Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono
vincolati da una
decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un
paese
terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come
marchio
nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa
in
applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva
89/104
o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale
trae
origine il segno verbale controverso.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.

Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano
il carattere distintivo
acquisito del segno, l'Ufficio deve confermare il carattere descrittivo
del segno «HELIX».

Come dimostrato dall'Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai
consumatori di lingua
inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i
prodotti richiesti nella
Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica,
o includono
componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la
specie e la qualità dei
prodotti contestati.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio dovrà respingere gli
argomenti del richiedente.

Pagina 5 di 9

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio conferma che il marchio in
questione risulta essere
descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»

In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il
marchio in esame è, per
questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in
relazione agli stessi
prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
(12/02/2004, C-363/99,

Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

La Corte ha confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono

utilizzati sul mercato:

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo

intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti

dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di

prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,

dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di

ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.

(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati

percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non

come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su

tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione

sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il

marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una

posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato

(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il

marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di

mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio, la quale si basa su fatti

derivanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei

prodotti e servizi interessati.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta

essere privo di carattere distintivo.

3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l'uso

Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente

ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere

distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente

ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.

A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il

01/02/2024:

Pagina 6 di 9

- Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d'America del marchio «HELIX».
- Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
- Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel mondo.
- Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e l'utilizzo del marchio «HELIX».
- Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
- Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
- Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
- Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.

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

carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l'Ufficio considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell'Unione Europea.

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie, dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta.

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti

o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza

comunitaria, come «direct proof» dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione

alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite

e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per

corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi

(12/09/2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).

Nel caso di specie l'Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio

«HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso in Irlanda e Malta, per le ragioni esposte di seguito.

Valutazione della prova

In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti

(docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con

l'uso nei relativi paesi dell'Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta.

Pertanto, questa prova è irrilevante.

In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,

ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l'Ufficio

determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In

ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé

non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti

del marchio «HELIX».

In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare

accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l'Ufficio determinare come i

consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo.

Lo scopo del test

relativo all'articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di

dimostrare che un marchio di per sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:

Pagina 8 di 9

Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco, Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o

continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.

In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso di specie.

Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente accanto al marchio contestato.

Per tutto quanto sopra, l'Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il carattere distintivo acquisito dall'uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda e Malta).

Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un'azienda italiana che vende prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio, come richiesto.

Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a Malta attraverso l'uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come provenienti da una determinata azienda.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio richiesto.

Pagina 9 di 9

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. 018945850 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile



“Cuvée imperiale” verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come miscela di vini di qualità superiore per cui ha un carattere descrittivo e non distingue il prodotto vino da altri vini.

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

Alicante, 16/07/2024

*****Brescia

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018993548

C0018478

CUVÉE IMPERIALE

Marchio denominativo

***** (Brescia)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Vini; Vini spumanti.

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 e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai

ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.

- I suddetti significati dei termini «CUVÉE IMPERIALE», di cui il marchio è composto,

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

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

sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

Pagina 2 di 3

<https://dizionario.internazionale.it/parola/cuvee>

<https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale>

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cuvee>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
 - 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 sui 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/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) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018993548 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 valigie e delle borse – Alicante**

marchio non registrabile



“demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/07/2024

***** Travedona Monate

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018798580

demilan

Marchio denominativo

***** Travedona Monate

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 18

Classe 26

Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese e spagnola, che

attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.

è

Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è

composto,

supportato
dai
seguenti
riferimenti
di

dizionario:

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

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

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de>,

Pagina 2 di 5

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan>,

<https://dle.rae.es/de?m=form>, <https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.->

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

che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di

abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore

industriale d'Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda.

Pertanto, il

segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.

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

distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
2. La separazione del segno, da 'DEMILAN' in 'DE MILAN' è immotivata. Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone alla registrazione del segno in esame. L'opponente non ha a che vedere con la città di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza, a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità

del marchio figurativo

III. Motivazione

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

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

ostacola, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in

forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Pagina 3 di 5

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in

un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il

servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,

EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista

una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in

questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e

direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro

caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;

27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato chiaro. Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché l'assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto distintivo

(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).

La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due elementi descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Il segno è compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e spagnola, nonostante l'omissione dello spazio.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di Milano.

Si tratta di un'espressione facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel

contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L'unico fattore decisivo è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).

Pagina 4 di 5

Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio contestato.

Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc. la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l'informazione del fatto che tali prodotti provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell'omonima provincia, universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze medie.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

RMUE,

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei prodotti. Come più sopra indicato, l'assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di

caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto irrilevante nel caso di specie. L'Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il segno così come depositato, a prescindere dall'origine dell'imprenditore o dell'impresa richiedente. Un segno che fa riferimento all'origine geografica dei prodotti, come nel caso de quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi. In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente utilizzi «demilan» nella sua P.E.C. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

Pagina 5 di 5

dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza

del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

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. 018798580 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 forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo



Analizziamo il segno "EXTRAORDINARY COOKING", se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 17/07/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018986778

C010831

EXTRAORDINARY COOKING

Marchio denominativo

***** (AN)

ITALIA

In data 23/03/2024 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) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11

Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;

Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];

Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;

Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi di aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento dell'aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.

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 "cottura/cucina

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

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

Pagina 2 di 4

da

straordinaria, eccezionale". Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni

estratte

Collins

in

data

22/03/2024

all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extraordinary>,

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti

sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di

elevata qualità. 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.

Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti

interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da

una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini «EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento: 1.

[https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric](https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric-oven:-inoxcolor,-self-cleaning-fa3-540-h-ix-a/f100158)

oven:-inoxcolor,

self-cleaning-fa3-540-h-ix-a/f100158

2. [https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimih](https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimih-o-7-in)

o-7-in

1
functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-

dehydrate

andwarm-wire-rack

3. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai

sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2,

RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 4

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

III. Motivazione

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

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

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

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018986778
è respinta in
parte, vale a dire per:

Classe 11

Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di
vapore;

apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di
cottura];

Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi
di cottura;

Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas
per

cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a
induzione; Piani

di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione;

Forni a

vapore; Frigoriferi; apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi di
aerazione;

Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o
condizionamento

dell'aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 11

Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici
per vino;

Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d'acqua;
sterilizzatori; Sterilizzatori dell'aria; sterilizzatori d'acqua; filtri
dell'aria; Impianti

di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell'aria; attrezzatura
per il

trattamento dell'aria; apparecchi di deodorazione.

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 materiali da pavimentazione: segno descrittivo

TRAIL

Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

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

Alicante, 27/06/2024

***** TORINO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

TRAIL

Marchio denominativo

/

ITALIA

In data 04/12/2023 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 erano:

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di

metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,

non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione;

materiali

da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per

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

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

Pagina 2 di 11

i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo

caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un

sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.

- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri. 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.

- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

- Si rileva inoltre che il concetto e l'attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini non sono un certamente astratti.

Pagina 3 di 11

Pagina 4 di 11

Pagina 5 di 11

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese 'Trail', sia come indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica fondamentale di un 'trail', ossia quella di essere percorso accidentato, un

passaggio naturale non creato dall'uomo. Pertanto, il segno non ha natura descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti 'artificiali' e la denominazione del segno, invece, evoca l'asperità e la naturalità dei sentieri.

2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per evitare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall'Ufficio, non sono pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
- Pagina 6 di 11
- argomentazione non è provata da quest'ultima circostanza dal momento che questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all'interno del Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di lingua anglofona.

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.

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

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

In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell'elemento 'Trail', come indicato dall'Ufficio nella lettera d'obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch'essi il risultato di un'attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),

può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.

Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese dell'Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico a quello in lingua inglese.

Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate. Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco

Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la

geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno

da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera

d'obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto

sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio

non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti

solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri

pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell'Unione Europea di lingua anglofona:

- Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>
(Traduzione libera dell'Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
4.570 recensioni
Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
- Informazione estratte da Discover Ireland il <https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes>
25/06/2024

Pagina 8 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale

pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford Greenway si estende dalle banchine della città più antica d'Irlanda, Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un

fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)

- Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>

Pagina 9 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio:

Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda

hanno sentieri asfaltati?

Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in

Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una

valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.

Qual è il sentiero asfaltato più lungo d'Irlanda?

Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle

Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.

Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?

Irlanda: Con un'ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il

maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell'area. La prossima salita più alta per i

sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)

Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine 'trail' in relazione ai

prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal

senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.

Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che

il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non

induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai

prodotti e servizi in questione. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono

esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in

commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la

quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)

Pagina 10 di 11

Alla luce di quanto sopra, quand'anche l'Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una circostanza fuori dell'ordinario.

Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in biciletta, esistono numerosi sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.

Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018951975 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti, non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 19

Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in legno; oggetti d'arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets; rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici; rivestimenti, non metallici, per l'edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche;

materiali da costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra, calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo. 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 della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024



“Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell'esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall'altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/06/2024
***** Milano
ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018990607

T022217EM-01-RR/GC

IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN

POCHI MINUTI

Marchio denominativo

***** (MI)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di pasta; Sughì per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di pasta; Pasta all'uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta; Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio; Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta;

Pasta

lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.

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

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

Pagina 2 di 3

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

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il significato seguente: da un lato 'la persona, proveniente dalla Toscana, che

produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca', dall'altro

'sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo'.

I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN POUCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti

di

dizionario:

<https://dizionario.internazionale.it/parola/il>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/grande>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/in>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/poco>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto> .

,
,
,
,
,
,
,
,

Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine geografica.-

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.

Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura 'GRANDI SAPORI IN POCCHI MINUTI' il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata come un'espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di cottura dei prodotti è alquanto ridotto).

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 ommesso 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

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. 018990607 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.