

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 POCHI 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 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

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.

Istruzione e corsi nell'ambito della cucina – segno non distintivo

10-06-2024



enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/06/2024

Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

enjoycooking.com

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

In data 05/12/2023 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 e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:

Classe 25

Classe 41

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

Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici; Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico; Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi

d'istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di

servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare;

Istruzione

in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica];

Istruzione

sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d'istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d'istruzione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione;

Organizzazione e

conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di tutorial;

Organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento;

Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d'istruzione in materia di igiene; Servizi d'istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi d'istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d'istruzione riguardanti l'attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione];

Servizi di

degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti

dedicati a esigenze specifiche; Servizi educativi relativi alla cucina giapponese; Servizi per l'organizzazione di programmi d'insegnamento;

Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l'industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la

cucina.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il

significato seguente:

divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti

in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

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

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

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

– Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente

come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno

come scopo il piacere e il divertimento in cucina. 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, nonché il loro fine.

– Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola

parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la

combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non

conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato

nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da

quelli di altre imprese.

Pagina 3 di 8

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

servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.

– In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e

accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»

sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:

<https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps>

<https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too>

<https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/>

Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non

conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare

il

ai

luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza,

complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in relazione prodotti

e servizi per i quali è richiesta la tutela.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per l'acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio, il verbo learn o il sostantivo academy, associato ai termini enjoy cooking, per servizi relativi all'organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti nella classe 25.
2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio, si nota che in nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
3. Quanto all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un

esempio

lampante è il marchio Booking.com.

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.

Pagina 4 di 8

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).

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). Slogan

pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula

promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).

«[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).

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).

4. Sulla distintività intrinseca del segno

Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né

descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura,

costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per

l'acquisizione di competenze in cucina.

In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il

suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché

non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui

si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.

Pagina 5 di 8

Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore

imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è

motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in

quanto saranno fonte di divertimento.

Anche se un segno 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, lo stesso 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. In questo caso, 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 servizi, nonché il loro fine.

Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell'ovvio significato elogiativo che promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L'Ufficio sostiene che il marchio denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l'esperienza, qualora questa si riveli positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell'acquisto successivo [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].

Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un'indicazione elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).

Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi d'abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti l'abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard, le scarpe, ecc.

Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono

destinati a essere utilizzati nell'atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono strettamente correlati.

5. Sugli esempi estratti da Internet dall'Ufficio

Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.

L'Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l'espressione «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null'altro

Pagina 6 di 8

è che un'attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi rivendicati nella classe 41 come categorie generali.

È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata nell'ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella

notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:

<https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/>
<https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/>
<https://www.growcookenjoy.co.uk/>

Pagina 7 di 8

È lampante che un'espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi concorrenti nel mercato.

6. Sulla distintività dell'estensione del nome di dominio «.com»

Con riferimento all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,

innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio Booking.com.

Per quanto riguarda la valutazione dell'identificatore «.com», è riconosciuto dalla giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente all'interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre, molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono gli indirizzi Internet.

Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l'unica parte di un indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.

Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T 117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 24).

Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario nella normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i

Pagina 8 di 8

servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22;

28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).

Di conseguenza, la presenza dell'elemento «.com» nel segno non può giustificare la

conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.

La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di

dominio di primo livello «.com», così come l'assenza di carattere distintivo del segno

«enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio

Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l'uso. Anche in tale

segno l'aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di

distintività intrinseca.

Per tali ragioni, l'argomento del richiedente non può essere accolto.

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. 018952332 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Registrare un marchio nel settore dei

profumi – Alicante 30-05-2024



ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell'esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/05/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** BL

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/11/2023 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 3

Classe 5

Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non medicate); Dentifrici e colluttori; strisce sbiancanti per i

denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la

cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.

Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;

Pagina 2 di 9

Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli; medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; colluttori

medicati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "trattamento alle rose". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins

English dictionary consultato

in data

21/11/2023

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose>,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy>).

all'indirizzo

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come

contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di

rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una

problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e

prodotti da toeletta e per l'igiene dentale che possono contenere rose o estratti di

rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di

mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come

ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e

dei capelli, dentifrici, colluttori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano

le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di

determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per l'aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti

per l'igiene dentale a base di rosa. –

Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a

preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per

il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della

rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a

base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che

rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il

segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.

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

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 chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in

data 16/01/2024, concessa dall'Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente

presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro

Pagina 3 di 9

all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire

entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione

di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che

la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono

essere sintetizzate come segue.

1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in 'TERAPIA DELLA ROSA' il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
2. L'Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa, per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di

rappresentare una rosa stilizzata, costituisce una componente distintiva.

3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell'uso, intensivo ed estensivo, posto in essere Italia, Austria e Francia. 'ROSE THERAPY' contraddistingue una linea di prodotti anti-tensione che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.

III. Motivazione

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

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

1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
Considerazioni preliminari

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:

Pagina 4 di 9

'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

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

forza della loro registrazione come marchi' (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

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

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

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

Pubblico rilevante

Il marchio richiesto “ ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio l'Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico dell'Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia, dove la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

Tale pubblico include parimenti quello di Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960, e che continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE.

L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento

anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Carattere descrittivo del segno

Pagina 5 di 9

L'Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di lingua inglese nel marchio “

” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria, ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il

segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un

significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché

informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a

caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei

prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in relazione ai prodotti contestati.

4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l'inglese non percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.

L'Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in

lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del

consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il

termine in italiano e verificando l'uso di quest'ultimo si perde la connessione tra segno

originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l'argomento è irrilevante e

respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla

traduzione in italiano vi sono numerosi risultati nell'Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l'argomento sarebbe comunque respinto.

Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall'Ufficio, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

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

Carattere non distintivo del segno

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo

descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi

prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T

190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Pagina 6 di 9

5. L'elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della combinazione di parole "ROSE THERAPY" quale trattamento o terapia che contiene o usa

rose, estratti di rose. L'elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine 'ROSA'. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini del marchio.

Conclusione

Per le ragioni esposte e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 «
» è

dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.

2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all'uso

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio

del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto

aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via

principale.

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di

carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si

chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'acquisizione di

carattere distintivo in seguito all'uso il 20/03/2024.

Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:

Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e

francese

Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY

Allegato 6 – fatturato di vendita

Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania

Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre

2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione

indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il

Pagina 7 di 9

segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la

durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [...]

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

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono prevalentemente a un periodo precedente a tale data.

Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea.

Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe

essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

Pagina 8 di 9

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un

tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e 'prove secondarie' (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.

L'Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono principalmente a paesi dell'Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere distintivo ad initio.

Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento; indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di

riferimento, né che il marchio ad esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola Francia nell'ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e temporalmente). Pertanto, l'estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti rispetto ai territori di lingua inglese dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell'Unione europea, quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso del marchio oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.

Conclusione

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

IV. Conclusioni

Pagina 9 di 9

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. 018951163 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024



Big theatre ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo per un segno che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

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

Alicante, 27/05/2024

***** MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** MILANO

ITALIA

In data 02/01/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 41

Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti

audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;

Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e

cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; RegISTRAZIONI sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi culturali

e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;

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

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

Pagina 2 di 4

Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video;

Noleggio

di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture

ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento.

Classe 43

Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari.

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

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe

al segno il significato di 'teatro grande, famoso'. Ciò è stato supportato da riferimenti

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

02/01/2024

all'indirizzo

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

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

Nel contesto in esame l'espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una

ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:

1. <https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538>,
2. <https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metragraph/>
3. <https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771>

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

che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro

importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,

esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43, Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi

Pagina 3 di 4

stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il 26/02/2024, concessa dall'Ufficio con comunicazione del 26/02/2024. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018942739 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 41

Classe 43

Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]

di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia;

Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;

Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento.
Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per

Pagina 4 di 4

convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 41

Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici; Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia;
Organizzazione di eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici;
Noleggio di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di

divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di attrezzature televisive per l'compressione interattiva e digitale; Pubblicazione di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video

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 una grappa – marchio non registrabile



Gràp pa ad avviso dell'esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

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

Alicante, 21/05/2024

***** Udine (UD)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018934856

P7-4809

Marchio figurativo

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) 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

"Grappa" (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra menzionati prodotti conformi al disciplinare dell'indicazione geografica protetta "grappa".

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

Acquavite di vino.

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

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

Pagina 2 di 3

– Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è

supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023

e accessibili all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/>.

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

che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come

Grappa.

– È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico

internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra linee oblique e diviso

secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa, composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci

«grappa» in

italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.

– Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:

<https://it.wiktionary.org/wiki/grappa>

<https://en.wiktionary.org/wiki/grappa>

<https://www.wordreference.com/definizione/grappa>

– Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,

il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di

informazioni

sulla specie dei prodotti.

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

distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese.

– Benché il segno contenga determinati elementi 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 omissis di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

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

mantenere l'obiezione/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) RMUE, la

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018934856 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 europeo descrittivo – Alicante

29-04-2024



CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

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

Alicante, 29/04/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018966666

IAB/MM/CV/DB/40371

CIRCULAR MOBILITY SHARING

Marchio denominativo

***** Reggio Emilia (RE)

ITALIA

In data 08/02/2024 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, lettere b) e

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9

Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,

tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il

controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;

software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
software; software di formazione; software per connessione in rete; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l'elaborazione di dati e immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.

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

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

Pagina 2 di 7

Classe 16

Classe 35

Classe 36

Classe 37

Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche.

Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione

aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio

in relazione a veicoli; servizi all'ingrosso in relazione a veicoli; servizi pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari

relativi all'industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza

relativa all'analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l'ausilio di

dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi

qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del

profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore; conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un

parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di veicoli, tramite

punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari

commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime, valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari. Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni; leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti [finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per veicoli; servizi finanziari per l'acquisto di veicoli. Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;

Pagina 3 di 7

informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli; ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.

Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42

Servizi di conferenze web; fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali; fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche; comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per l'interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast. Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio

di
veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture;
fornitura
d'informazioni in materia d'automobili a noleggio tramite internet;
organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di
passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di
guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli;
servizi
di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in
caso di
guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di
veicoli.
Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti
[bonifica] da
rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di
riciclaggio.
Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale,
sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni,
vendita
e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità
ambientale
legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità
stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software,
investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie
rinnovabili;
erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;
organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e
seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di
riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di
testi; produzione di podcast; servizi d'intrattenimento forniti tramite una
rete di
comunicazione globale.
Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a
tutela
dell'ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi
d'inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
dall'inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell'inquinamento;
servizi di consulenza in materia di controllo dell'inquinamento; servizi di
consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;

Pagina 4 di 7

raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di
salvaguardia
e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di
consulenza in materia di sicurezza dell'ambiente; servizi di ispezione e
analisi
ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli;
progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per
la
simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di
veicoli;

collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità; servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o venditori di veicoli.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese dell'Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l'economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall'altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace.

Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all'indirizzo <https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/>
2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all'indirizzo <https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular-economy-in-mobility>
3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all'indirizzo <https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and-projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities>
4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all'indirizzo

[https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201ST005603/cir](https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201ST005603/circular-economy-definition-importance-and-benefits)

ular-economy-definition-importance-and-benefits

Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione dell'8/02/2024.

CIRCULAR 'Travelling or occurring in a cycle' (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all'indirizzo

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

Pagina 5 di 7

Traduzione

dell'Ufficio

MOBILITY

Traduzione

dell'Ufficio

SHARING

Traduzione

dell'Ufficio

Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.

'The ability to move physically' (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all'indirizzo

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

La capacità di muoversi fisicamente.

(Share) 'If you share something with another person, you both have it, use it,

or occupy it' (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all'indirizzo).

Se si condivide qualcosa con un'altra persona, entrambi la possedete, la usate o la occupate.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per

uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso,

ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica

l'economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall'altra, a

ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli,

concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile,

economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o

dall'utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei

mezzi di trasporto, ecc., nell'ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio,

l'intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto. I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast scaricabili, e della classe 16, ovvero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l'economia circolare, ovvero, un modello di produzione e consumo che si propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all'interno di un sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell'ambito di un sistema di mobilità circolare.

Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l'economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere, gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all'interno di un sistema di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a strade intelligenti.

Pagina 6 di 7

In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing; fornitura d'informazioni in materia d'automobili a noleggio tramite internet; organizzazione del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la

simulazione di veicoli; test di qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l'economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all'interno di un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale condivisione all'interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.

Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli; servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi specificamente pensati per permettere l'acquisto, il noleggio, l'uso, ecc., di automobili, per esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all'interno di percorsi intermodali di un sistema di mobilità circolare.

Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc., per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc., nell'ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all'utenza di un sistema di mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

Infine, i servizi della classe 40, ovvero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di

sostenibilità ambientale

legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell'inquinamento, possono essere relativi alla condivisione nell'ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.

Pertanto, il segno descrive l'oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.

Assenza di carattere distintivo

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

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

Pagina 7 di 7

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

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente

La richiedente ha 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 la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 966 666 è respinta.

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

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

Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024



Il segno ad avviso dell'esaminatore europeo, seppur graficamente particolare,
è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

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

Alicante, 30/04/2024

***** Vicenza

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018951625

85.1286

Marchio figurativo

***** (VI)

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 7

Classe 9

Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità [macchine] per la generazione di energia elettrica.

Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l'accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia

Pagina 2 di 5

elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell'energia; Regolatori di energia.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power>

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa e positiva che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o limitatamente dannoso per l'ambiente. Tali caratteristiche sono certamente desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un'epoca dove la riduzione de Co2 è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo. Ecco perché, 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.
- 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 contro detti elementi rinforzano il concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. 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 02/02/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
Pagina 3 di 5 --
una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si restringe;
le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in un'onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
una figura stilizzata di pila;
una figura stilizzata di foglia che occupa l'intera altezza della pila.
2. Nell'ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi elettrici.
4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall'ufficio che il richiedente ritiene comparabili.

III. Motivazione

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere la propria obiezione.

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 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'Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in grado di dotare il segno di capacità distintiva.

In tal senso laddove l'immagine di una batteria, viene combinata con l'immagine di una scarica elettrica e di una spina e con il termine "power" il concetto di elettricità, che è comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – "ECO" presenti nell'elemento verbale.

Pagina 4 di 5

In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini "ECO + POWER + LOGO" effettuata in data 26/04/2024:

https://www.google.com/search?q=eco+%2Bpower+%2B+logo&client=firefox-b&esca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg

LtQFNbIL_4Q_mcFwA

%3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbPEDHVTkCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2Bpower+%2B+logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAA GA

UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
HAT0gB4gC&sclient=gws-wiz-serp

fornisce i seguenti risultati:

L' Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica

elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.

Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di

circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicità

dell'energia o più propriamente

delle sue fonti.

Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all'elettricità alla

rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano

o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.

Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l'Ufficio contesta che si tratti

solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con

batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi

si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei

prodotti.

Ciò premesso, anche volendo accettare l'affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto

che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla

media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione

del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue

necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di

riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,

EU:C:2012:460, § 48).

Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di

lingua inglese dell'Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a

Pagina 5 di 5

ridurre l'impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell'Unione

Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.

Si deve dunque concludere che anche senza l'indicazione descrittiva ECO POWER, la parte

grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti

rivendicati, poiché
richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicità,
come sopra esposto.
A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la
combinazione degli
elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia
ecologica convogliato
dalla parte denominativa "ECO POWER".
Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati
dall'Ufficio si rileva che da un
lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall'altro 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).

«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).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del
richiedente debbono essere
tutte 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. 018951625
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 agricolo marchio non registrabile – Alicante 22-04-2024



WATERBAG per teloni di plastica fogli in materia plastica per uso agricolo è un termine descrittivo. BAG: Contenitore flessibile e Water: Acqua.

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

Alicante, 22/04/2024

*****Savona

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018962532

SKF-364952

WATERBAG

Marchio denominativo

***** (Cuneo)

ITALIA

In data 20/01/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 17

Classe 22

Fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in fogli; isolanti; materiali isolanti; pellicole isolanti; rivestimenti isolanti; tessuti isolanti; membrane impermeabili isolanti; rivestimenti a tenuta d'acqua; materiali filtranti di film semilavorati di plastica; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; pellicole di plastica biodegradabile per uso agricolo.

Sacchi per insilato; teloni in materiali rivestiti in plastica; teloni impermeabili

da stendere a terra; teli protettivi [tessili]; teli multiuso in plastica; sacchi di

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

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

Pagina 2 di 4

tela per la conservazione; borse per magazzinaggio; cinghie di fissaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati; sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

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

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

protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese

dell'Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:

contenitore flessibile con un'apertura a un'estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in

tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene,

che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro.

Il suddetto significato dei termini «WATER» e «BAG», di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

WATER

Traduzione

dell'Ufficio

BAG

Traduzione

dell'Ufficio

'Water is a clear thin liquid that has no colour or taste when it is pure. It falls

from clouds as rain and enters rivers and seas. All animals and people need water in order to live' (informazioni estratte da Collins, in data

18/01/2024,

all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water>).

L'acqua è un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è pura. Cade dalle nuvole come pioggia ed entra nei fiumi e nei mari. Tutti gli animali e le persone hanno bisogno di acqua per vivere.

'A flexible container with an opening at one end; the contents of or amount contained in such a container; anything that hangs loosely, sags, or is shaped

like a bag, such as a loose fold of skin under the eyes or the bulging part of a

sail' (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag>).

Un contenitore flessibile con un'apertura a un'estremità; il contenuto o la quantità contenuta in tale contenitore; tutto ciò che cede, si incurva o ha la

forma di un sacco, come ad esempio una piega di pelle sotto gli occhi o la parte rigonfia di una vela.

Inoltre, il significato di cui sopra, relativo ai prodotti in oggetto, è riscontrabile a titolo di esempio nei riferimenti seguenti.

1. Informazioni estratte da Amazon, in data 19/01/2024, all'indirizzo <https://www.amazon.com/Emergency-Rainwater-Agricultural-Irrigation-Drought-Resistant/dp/B0C2YHHYHX>
Pagina 3 di 4
2. Informazioni estratte da RishFIBC Solutions, in data 19/01/2024, all'indirizzo <https://www.rishifibc.com/retail-products/>
I riferimenti di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione provvisoria del 20/01/2024.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della classe 17, ad esempio fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in fogli; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati, e i prodotti della classe 22, ad esempio sacchi per insilato; borse per magazzinaggio; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati, sono, sono parti di, sono da usare per, ecc., un "contenitore flessibile con un'apertura a un'estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore

quando è puro". Per esempio, perché si tratta di contenitori di materiale plastico che possono contenere acqua. Pertanto, il segno descrive la natura, il tipo, la qualità e la destinazione dei prodotti.

Assenza di carattere distintivo

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

pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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 della richiedente

La 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 la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 962 532 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 progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024



Il segno Truly Design, ad avviso dell'esaminatore europeo, è descrittivo del servizio pubblicità e servizio di progettazione. Il segno può proseguire il suo iter solo per attività sportive per le quali non vi è attinenza.

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

Alicante, 26/04/2024

*****Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018963780

TrulyDesign

Truly Design

Marchio denominativo

***** Torino

ITALIA

In data 16/01/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Classe 41

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o

pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d'arte; Servizi di

merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di vetrine; Servizi di creazione del brand.

Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;

Servizi di gallerie d'arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 4

intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];

Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell'arte; Servizi scolastici per insegnamento dell'arte; Esposizioni d'arte; Servizi culturali; Servizi di

intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione; Conduzione e organizzazione di workshop; Formazione del campo della pittura; Esposizioni in musei.

Classe 42

Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di

abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale

di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer; Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile; Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in

materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche; Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione nell'ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l'arredamento di interni;

Servizi di design di opere d'arte; Progettazione per esposizioni; Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna; Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni; Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi pubblicitari; Progettazione di loghi per l'identità aziendale; Design grafico di

loghi pubblicitari.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e

servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di

riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese

attribuirebbe al segno il significato seguente: design (i.e. il modo in cui qualcosa è stato concepito e realizzato) nella sua massima espressione

- I suddetti significati dei termini «Truly Design», di cui il marchio è composto,

sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

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

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Truly Design» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i servizi sono servizi di design nella sua massima e più completa espressione (e.g. classe 35 Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi pubblicità e promozione; classe 42 Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;); o che hanno ad oggetto prodotti di design nella sua massima espressione (e.g. classe 35 organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Classe 41 Servizi artistici di pittura murale;). 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 servizi nel senso sopra evidenziato.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018963780

è respinta in
parte, vale a dire per:

Classe 35

Classe 41

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione); Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d'arte; Servizi di

merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di vetrine; Servizi di creazione del brand.

Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;

Servizi di gallerie d'arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per

intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];

Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell'arte; Servizi scolastici

per insegnamento dell'arte; Esposizioni d'arte; Servizi culturali; Servizi di

intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione; Conduzione e organizzazione di workshop; Formazione del campo della pittura; Esposizioni in musei.

Classe 42

Pagina 4 di 4

Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di

abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di

design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale

di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;

Progettazione di grafica e simboli per identità societaria;

Progettazione di

illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;

Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;

Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in

materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche; Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione nell'ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l'arredamento di

interni;

Servizi di design di opere d'arte; Progettazione per esposizioni;
Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di
interni;

Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di
loghi

pubblicitari; Progettazione di loghi per l'identità aziendale; Design
grafico di

loghi pubblicitari.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 41

E sport; attività sportive.

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'illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024



Il segno LED è descrittivo, il consumatore comune o un professionista del settore dell'installazione elettrica, attribuirebbe al segno il significato di LED (diodi elettrici luminosi).

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

Alicante, 16/04/2024

*****Vigonza

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

e

018931596

LED2023

Marchio figurativo

***** Vigonza

ITALIA

In data 08/11/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera (b),

(c)

articolo

7,

paragrafo

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

Classe 9

2

RMUE.

Interruttori [elettricità]; Modulatori di luce; Resistenze per impianti di illuminazione elettrica; Alimentatori elettronici; Componenti elettriche ed elettroniche; Componenti elettronici; Componenti elettrici ed elettronici; Dispositivi di controllo elettronici digitali; Apparecchi di controllo elettronico.

Classe 11

Apparecchiature

per

illuminazione;

Apparecchi per illuminazione;

Alloggiamenti per illuminazione; Lampade per illuminazione di sicurezza;

Lampadine per illuminazione; Impianti per l'illuminazione; Lampade per

illuminazione; Dispositivi per l'illuminazione; Plafoniere per illuminazione;

Diffusori [illuminazione]; Apparecchiature per illuminazione di sicurezza;

Riflettori per illuminazione; Riflettori di illuminazione; Sospensioni per

lampade; Lampade a sospensione; Lampade fluorescenti; Alloggiamenti per

lampade; Componenti per lampade; Lampade da scrivania; Lampade per

scrivanie; Lampade portatili [per illuminazione]; Riflettori di lampade;

Riflettori

per lampade; Lampade con riflettore; Proiettori di luce; Luci da giardino;

Luci

decorative; Luci elettriche; Luci a soffitto; Apparecchi elettrici per

illuminazione; Apparecchi di illuminazione elettrica; Apparecchi di illuminazione elettrici; Impianti di illuminazione elettrica; Apparecchi elettrici decorativi d'illuminazione; Lampade elettriche per illuminazione di esterni; Accessori elettrici per l'illuminazione; Accessori per illuminazione elettrica; Lampade per impianti elettrici; Impianti di illuminazione ad infrarossi; Trasformatori per illuminazione; Impianti di illuminazione elettrica a binario; Riflettori per illuminazione domestica; Accessori per luci da parete [non interruttori]; Accessori per illuminazione elettrica per interni; Apparecchi d'illuminazione a schermo piatto; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Barre luminose; Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade; Cavi luminosi per illuminazione; Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi d'illuminazione per vetrine; Dispositivi di illuminazione computerizzati; Dispositivi di illuminazione e riflettori; Elementi d'illuminazione; Filtri per apparecchiature di illuminazione; Illuminazione per espositori; Illuminazioni a LED; Impianti d'illuminazione per uso domestico; Illuminazioni per scopi di esposizione; Impianti d'illuminazione a LED; Impianti d'illuminazione architettonica; Impianti di illuminazione a LED; Impianti di illuminazione per uso commerciale; Lampade a LED; Lampade ad arco; Lampade ad arco [impianti di illuminazione]; Lampade per comodini; Lampadine LED.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—
Il consumatore di lingua inglese, ossia il consumatore comune e un professionista del settore dell'installazione elettrica, attribuirebbe al segno il seguente significato:
LED (diodi elettrici luminosi)
Il suddetto significato del termine «LED», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/led>
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i componenti elettrici ed elettronici di cui alla Classe 9 e gli apparecchi di illuminazione di cui alla Classe 11 sono luci a LED o parti di esse, o sono da utilizzare con l'illuminazione a LED.
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da il termine LED scritto in lettere maiuscole scure con una linea orizzontale sulla lettera D, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e 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.

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

Pagina 3 di 3

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

III. Motivazione

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

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018931596 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 per confetture e marmellate – marchio non registrabile
Alicante 26-03-2024**

Fancy

Fancy ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto è "non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l'immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/03/2024

I-20149 Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018942072

T022113EM-01SFR/GC

Marchio figurativo

***** Novaledo (TN)

ITALIA

In data 10/11/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29

Marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; gelatine di frutta spalmabili; marmellata di fragole; marmellata di lamponi; marmellata di mirtilli

rossi; marmellata a base di arance e zenzero; frutta, trasformata; conserve di

frutta; pectina di frutta; purea di frutta; dessert a base di frutta; creme di frutta

da spalmare; creme da spalmare principalmente a base di frutta; prodotti a base di frutta secca; paste di frutta; mincemeat [conserva di frutta];

composta

di mirtilli rossi.

Classe 30

Miele; miele naturale; miele naturale stagionato; succedanei del miele; miele [per uso alimentare]; pasticceria; pasticceria a base di frutta; ingredienti

a

base di cacao per prodotti di pasticceria; miscele per pasticceria; dolci pronti

[pasticceria]; brioche alla marmellata; brioche ripiene di marmellata; torte; biscotti; creme da spalmare a base di cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Assenza di carattere distintivo

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

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

consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell'Unione attribuirebbe al segno un

significato traducibile in italiano nella maniera seguente: 'non semplice; che tende o intende

impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o

l'immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva'.

Il suddetto significato del termine «Fancy», di cui il marchio è sostanzialmente composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

Fancy

Traduzione

dell'Ufficio

'Not plain; tending or intending to impress; made, designed, grown, adapted, etc., to please the taste or fancy; of superfine quality or exceptional appeal'

(informazioni estratte da Dictionary.com, in data 09/11/2023, all'indirizzo https://www.dictionary.com/browse/fancy?adobe_mc=MCORGID

%3DAA9D3B6A630E2C2A0A495C40%2540AdobeOrg%7CTS

%3D1699537616).

'Non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato,

adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l'immaginazione; di qualità eccelsa o

di eccezionale attrattiva'.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «

» semplicemente come

attributivo dell'informazione puramente elogiativa che le marmellate, conserve, i dessert, le

creme, ecc., della classe 29, o il miele e gli articoli di pasticceria della classe 30, sono

prodotti non semplici, che intendono impressionare, fatti, adattati, ecc., per soddisfare il

gusto o l'immaginazione, nonché di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio,

perché contengono ingredienti di speciale qualità, o perché sono rari o di difficile

reperimento, o perché sono prodotti, confezionati, ecc., in maniera particolarmente

elaborata.

Similmente, la pectina della classe 29 e gli ingredienti per prodotti di pasticceria della classe 30 per i quali è sollevata la presente obiezione sono ingredienti per prodotti aventi le caratteristiche riferite in precedenza e sono essi stessi prodotti di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio, perché il loro gusto o la loro struttura esalta o, al contrario, non interferisce con il gusto, l'aspetto, ecc., del prodotto finale.

Pagina 3 di 4

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione che serve a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti.

Benché il segno «

» contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 942 072 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 respinto – Alicante 21-12-2023

ACCADÉMIA DEL DESIGN

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il
significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente
descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023

Verona

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: accademia del design

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Verona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 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 servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di
formazione;

Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione;
Corsi

di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;

Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di istruzione;
Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione residenziali;
Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di aggiornamento;
Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design;
Servizi di
formazione in materia di design.

Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di abbigliamento;
Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi grafici (design);
Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di edifici; Design (disegno industriale);
Progettazione di software per smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni;
Design di utensili; Design industriale di automobili; Servizi di design per l'arredamento di interni;
Servizi di design di articoli di gioielleria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Scuola di disegno
- Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/design>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i vari

servizi di design

della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di formazione specializzato nell'educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei servizi.

- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la parola Accademia.
2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi appartenenti a due lingue differenti garantisce all'espressione un carattere univocamente identificativo dei servizi offerti.
4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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

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

Osservazioni generali

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

prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali
segni o indicazioni,
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni
o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per
i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione
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).
«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).
Confutazione degli argomenti del richiedente
1.

Per quanto riguarda l'osservazione che solo alcune delle definizioni del
dizionario per la
parola Accademia, l'Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia
escluso dalla
registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio
previsti dal

detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso

Pagina 4 di 5

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.)

2.

Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche dei servizi.

Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluyente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione.

Infatti, l'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di

impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o

indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi

interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare

le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).

3.

La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi

che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una

lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri

(in particolare quelli con confini terrestri contigui).

Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal

pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l'Ufficio ha dimostrato

che è presente anche nei dizionari italiani.

4.

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi. Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità descrittive quando viene associato ai servizi offerti.

IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

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. 018875752 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.

Mary DESMON

Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

Toplux

Toplux ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/12/2023

BULGARIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: Toplux

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

BULGARIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria [cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti cosmetici decorativi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese

attribuirebbe al segno il significato seguente: il lusso massimo, più alto. Il suddetto significato dei termini "Top" e "lux", di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 09/08/2023 all'indirizzo: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top>)

Traduzione non ufficiale all'italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa

LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data 09/08/2023 all'indirizzo <https://www.acronymfinder.com/LUX.html>)

Traduzione non ufficiale all'italiano: abbreviazione di lusso

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.

Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti. Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio distintivo.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

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

018897387 è

Pagina 3 di 3

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 il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023



“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l'aggiunta di spicchi d'arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

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

Alicante, 06/11/2023

I-35030 Selvazzano Dentro

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: Orange Spritz

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-35030 Selvazzano Dentro

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE.

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

Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;

Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.

Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail

alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio nell'Unione europea attribuirebbe al segno il significato

seguito: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.

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

supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e

accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange>

□ <https://iba-world.com/spritz/>

- È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta

da prosecco, Aperol e soda con l'aggiunta di spicchi d'arancia. Per la sua notorietà

raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International

Bartenders Association come cocktail ufficiale per l'annuale competizione mondiale

di cocktail, sotto la categoria: bevande della 'New Era'. Ciò è confermato dai risultati

di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/>

□ <https://iba-world.com/spritz/>

- Nonostante la natura alcolica del cocktail, sono state create molte versioni

dell'Orange Spritz non alcoliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet

condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/>

□ <https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico>

- Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i cocktails, sia alcolici che analcolici, e le loro miscele sono e

servono a preparare l'Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità 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.

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 su motivi

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

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

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

IV. Conclusioni

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018873976 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 promozionale, per questo
motivo non è registrabile – Alicante
17-11-2023**

LTE DI BENESS

Il Segno "Scelte di Benessere" verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/11/2023

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2021, l'Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del

13/01/2022 l'Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto

appellata in quanto conteneva un errore procedurale.

In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l'Ufficio ha emesso

una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,

rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26

giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la

decisione dell'Ufficio e rinviato l'istanza all'esaminatore per la prosecuzione della procedura

e l'adozione di una nuova decisione.

In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 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 dell'articolo 7, paragrafo 2,

RMUE.

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

Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri;

riviste; cataloghi;

periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la raccolta di figurine; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine, poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio di

carta, cartone o plastica.

Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;

lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale; marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione di volantini pubblicitari.

Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,

prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d'informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "liberi atti di benessere fisico e morale". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Treccani in data 04/08/2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/benessere>).
- Pagina 3 di 8
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di

comunicare

un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.

- Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi l'ambiente, e che pertanto costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale. Oppure libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
- L'espressione "SCELTE DI BENESSERE", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per

analogia,
25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.),
EU:T:2016:314,
§ 67).

- Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue:
- Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
Pagina 4 di 8
- Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
- La dicitura SCelte DI BENEssERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
- Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
- L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCelte DI BENEssERE' del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il

marchio in oggetto deve essere accettato.

III. Motivazione

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso

di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull'assenza di carattere distintivo del

segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente

relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono

irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall'Ufficio.

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

marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti

alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro

ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati

alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi.

L'interesse generale preso in

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

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

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

reputati inidonei a consentire al pubblico interessato "di fare, in occasione di un acquisto

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

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

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

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

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati

quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti

o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta

utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).

"Inoltre, occorre rilevare

Pagina 5 di 8

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

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

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

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L'Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1 della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell'Ufficio. Inoltre, l'obiezione sollevata si riferisce all'assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo

insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.

L'Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall'altro, deve essere valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.

L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia "libere opzioni di benessere fisico e morale".

L'Ufficio sottolinea che il richiedente non confuta che l'espressione "SCELTE DI BENESSERE" significhi quanto indicato, che è dunque incontestato.

Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono

Pagina 6 di 8
necessariamente descrittivi.

In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo

l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato.

Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi.

Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.

Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine.

Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere

chiaramente

descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.

Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della

Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,

che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO

BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in

questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in

questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel

consumatore”.

Pagina 7 di 8

Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di

vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,

ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta

ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente.

Oppure che gli stampati

abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per

ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali

l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc.

Oppure che i servizi

designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,

rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di

informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno

ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che

ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore.

Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,

un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi

rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella

funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un'indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell'Unione Europea), quali ad esempio "PERFECT PAIRS" n. 017528514 o "FITTEST ON EARTH" n. 017677055. 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).

Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.

018377914 , n. 018377906 e n. 018377908

non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.

Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del

principio di continuità e di non discriminazione.

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018377902 è respinta.

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

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

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

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

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

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

Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023



“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/11/2023

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: Bes

Marchio: BES

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-20122 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/05/2023 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 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo <https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaUk>).
 2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
 3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen>, 2. [https://wijnhandel\[slijterij.nl/shop/binnenlands-gedistilleerd/vruchtenje-neverbrandewijn/floryn-zeeuwse\[zw-bes-jenever/](https://wijnhandel[slijterij.nl/shop/binnenlands-gedistilleerd/vruchtenje-neverbrandewijn/floryn-zeeuwse[zw-bes-jenever/), 3. <https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/>).
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni, concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
4. In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri significati.
 5. La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine diverso e non confondibile con la parola “bes”.
 6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è

tradotto in olandese

con la parola 'bes', bensì con le parole juniperus o jeneverbes.

7. Il termine "BES" è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a

talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto

ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui

all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), RMUE.

III. Motivazione

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

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso

di mantenere la propria obiezione.

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

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

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

geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

Pagina 3 di 7

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "BES" (in italiano: bacca) in relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente sostiene che la parola 'BES' ha diversi significati e questi concorrono ad abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall'Ufficio.

L'Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)

Inoltre, l'unico significato menzionato dal dizionario olandese citato

nella lettera di obiezione è 'bacca'. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola 'BES', in quanto è il significato comune della parola in questione.

Rispetto agli altri significati della parola "BES" menzionati dal richiedente come la divinità

Pagina 4 di 7

dell'antico Egitto o l'origine del nome 'Ibiza', luogo non olandese corrispondente all'isola

spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo

contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in

senso stretto, ma l'acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,

Sint Eustatius e Saba.

Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune

dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra

la parola "BES" e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale

significato, cioè 'bacca', è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque

verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne

riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura

generale.

Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin.

Gli ingredienti del gin

sarebbero le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto.

L'Ufficio rileva che l'obiezione in questione si riferisce al solo prodotto 'gin', ad esclusione di

ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati.

Pertanto, rispetto a tali

bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l'Ufficio ritiene pacifico che 'bes' o bacca,

sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un

termine descrittivo e non distintivo.

Per quanto concerne lo specifico prodotto 'gin', l'Ufficio non concorda con le affermazioni del

richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti

dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all'ingrediente principale e

differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è

verosimile in tutta

l'Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia una bacca, è "bes" o "bessen" il termine comunemente usato, anche in commercio, per riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e

documentata nella lettera di rilievo, che da un'ulteriore ricerca su Internet effettuata in data

08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:

<https://www.queuze.com/botanicals-jeneverbessen.html>

Traduzione dell'Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin

dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo di Gin.

Pagina 5 di 7

<https://www.allesovergin.nl/botanicals/>

Traduzione dell'Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di

alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le

botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono

una componente indispensabile per il distillatore.

Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In

relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l'utilizzo diffuso e comune dell'espressione

'bacche di ginepro' oppure dell'uso di 'bacca' o 'bacche' di altro tipo per la sua produzione,

come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:

Pagina 6 di 7

L'argomento del richiedente che la parola "BES" al singolare, non sia utilizzata per indicare

gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale ("bessen"), l'Ufficio

dissenta. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca

documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da

quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola "BES" al singolare come descrizione di un

ingrediente o dell'ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché

"BES" ha il significato chiaro ed inequivocabile di "bacca" e questa (eventualmente anche

una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una

caratteristica dei prodotti.

Infine, l'Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio

in base l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia, nel caso di specie la parola "BES", cioè 'bacca', indica uno degli ingredienti principali di alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica, vale a dire, un ingrediente.

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. 018859792 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 industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

HELIX

HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l'esame in quanto descrittivo.

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

Alicante, 02/11/2023

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: HELIX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** (PR)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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 non metallici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

elica / spirale.

- Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal

seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

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

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.

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

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

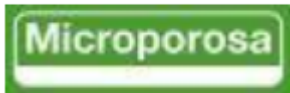
IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018900740 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 il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile



“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea (Articolo 7 RMUE)

Alicante, 31/10/2023

(MI)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

Torre Boldone

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 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 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad

acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non

isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali

[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la

stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine

naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura; inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici]; oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante; lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.

Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche; gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive; sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo; kimono; cape; poncho; tute [indumenti].

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, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli. Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/>
<https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD>
<https://dle.rae.es/poroso?m=form>
<https://dicionario.priberam.org/microporoso>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti all'interno di un'etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il

Pagina 3 di 13

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità/specie dei prodotti.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 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 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato

abitualmente nel mercato di riferimento:

<https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html>

<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-com-us>

<https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815>

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodotti-eattrezzatura-62>

<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%3%A9nite-Glycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P>

https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-Corta-Bianca_L/dp/B08CN717MN

<https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/>

<https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligent-service-12302>

<https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108>

Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di

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

marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al

marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si

richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di

carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata

un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2

RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere sintetizzate come segue.

1. le conclusioni dell'Ufficio relative al significato del termine "MICORPOSA" in relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché il termine "esclusivamente" incluso nel disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
Pagina 4 di 13
ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45). Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno sforzo cognitivo da parte del richiedente. Ritiene il richiedente che l'elemento grafico del segno sia "una fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta appare costituita da un'impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita da un'impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta "MICROPOROSA" in caratteri bianchi, tutti minuscoli"
2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
 - MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
 - IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018 che sarebbero "sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione carattere distintivo in seguito all'uso, ecc...) da parte del titolare in

fase di

domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.

1. In relazione all'uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva, asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall'EUIPO siano irrilevanti poiché tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli esempi sono datati 11/05/2023.
2. Infine il richiedente rivendica l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso ex articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo quando la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.

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.

Pagina 5 di 13

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).

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).

Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.

Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall'Ufficio

viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai

Pagina 6 di 13

materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1

debbono dunque essere rigettate

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una

rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è

privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la

rappresentazione grafica non è in

grado di compensare la descrittività del termine.

Per chiarire meglio tale concetto si ponga l'esempio del termine inglese 'waterproof'

(impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.

Da una ricerca su Google effettuata in data 31/10/2023 è emerso che tale termine è

spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:

[https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj740WqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-cCegQIABAA&sq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE46BAGjECc6BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaWlnwAEB&sc=client=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#img=510ktfB8hGa28M)

[q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj740WqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-cCegQIABAA&sq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE46BAGjECc6BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaWlnwAEB&sc=client=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#img=510ktfB8hGa28M](https://www.google.com/search?q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj740WqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-cCegQIABAA&sq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE4yBAGAE46BAGjECc6BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaWlnwAEB&sc=client=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#img=510ktfB8hGa28M)

Pagina 7 di 13

Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più

articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei

prodotti a cui potrebbero essere apposte.

Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, 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

Pagina 8 di 13

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).

Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi tutti i prodotti richiesti, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l'altro la decisione relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della presente. Tale decisione, cos'ì come ogni decisione dell'Ufficio, è accessibile tramite il database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al seguente indirizzo

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763> e la comunicazione da cercare è la seguente:

Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate. Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto, si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda alla data di redazione dell'obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del termine.

Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno

seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:

L'uso del termine nella pagina

<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-a-l-comus> è del 05/05/2019:

Pagina 9 di 13

L'uso del termine nella pagina

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62> è del 07/03/2022.

Pagina 10 di 13

L'uso nella pagina Amazon ®

<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-Glycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P>

è del 15/12/2020.

Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati nei dizionari l'Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.

Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate. I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso, poiché la rivendicazione è stata presentata come "secondaria" l'Ufficio esaminerà la medesima e le prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.

Pagina 11 di 13

Se la rivendicazione fosse stata presentata come "primaria", l'Ufficio avrebbe emesso un'unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente decisione.

In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l'Ufficio concederà al richiedente un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e non distintiva per i seguenti prodotti:
Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura; inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici]; oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:

lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive;
abbigliamento da
lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per
uomo,
donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte;
giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe;
guanti
[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria
intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe
sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina
per il
viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al
collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
chimici per la stampa,

prodotti chimici per per l'industria, prodotti chimici leganti per
calcestruzzo,

prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici
impermeabilizzanti,

prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al
dettaglio e

all'ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori,
prodotti chimici

Pagina 12 di 13

per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti,
stabilizzatori

di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia,
come anche

all'agricoltura all'orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita
al dettaglio e

all'ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche
allo stato

grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli
incendi,

preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
all'industria; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di mastici
e altri

riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici],
preparati

chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle
intemperie

[chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti
chimici per

l'avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al
dettaglio e

all'ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti], idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti], idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di pitture a base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici, lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche, coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'edilizia, materiali ed elementi dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici. A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di

esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023



Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: aste di ferro appuntite a un'estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. Per questo motivo il segno è descrittivo per cui non registrabile.

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

Alicante, 26/10/2023

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Pescara

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura].

Classe 21 Utensili di cucina.

Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;

Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.

Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al

dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi all'ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni.

Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il

significato seguente: aste di ferro appuntite a un'estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo.

<https://www.treccani.it/vocabolario/spiedo/>).

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

prodotti in classe 11 (Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per

uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi

[elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]), e della classe

21 (Utensili di cucina) sono o possono contenere aste di ferro o di legno

appuntite in una delle due estremità in cui si infilano le carni o altri cibi per arrostarli alla fiamma viva o alla brace ai carboni o elettrica. Mentre i prodotti in classe 29 (Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo) consistono nelle vivande stesse cotte/cucinate allo spiedo. Mentre per i servizi in classe 35 consistono nella vendita di spiedi, cioè della vivanda stessa. Infine per i servizi in classe 43 consistono nella preparazione e fornitura di alimenti sotto forma di spiedi (vivande di pollo, maiale, manzo, ecc.) Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei prodotti/modo di preparazione.

Assenza di carattere distintivo

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

Benché il segno ' ' contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste di una figura ovale di colore rosso al cui interno è riportata la dicitura SPIEDÌ in bianco riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che il puntino sulla 'I' finale sia leggermente allungato non è sufficiente a rendere il marchio distintivo. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018859737 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso

esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura].

Classe 21 Utensili di cucina.

Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;

Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.

Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al

dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi all'ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni.

Pagina 4 di 5

Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di

alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 21 Padelle; Pentole e padelle [non elettriche]; Bicchieri.

Classe 29 Formaggio di pecora; Latte di pecora.

Classe 30 Sughì di carne [salse]; Salse per carne alla griglia; Pasticci di carne; Panini

imbottiti con carne; Paste surgelate ripiene di carne; Aromi a base di carne.

Classe 31 Pecore [bestiame]; Capre vive; Bovini da macello; Animali vivi, organismi per

la riproduzione (allevamento); Animali vivi.

Classe 35 Organizzazione e conduzione di vendite per conto terzi di bestiame e di bovini

commerciali e registrati.

Classe 43 Fornitura di bevande.

Classe 44 Servizi di allevamento di pecore; Allevamento (bestiame);

Allevamento di animali; Consulenza in materia di allevamento di animali.
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 macchine per l'imballaggio – Alicante 17-10-2023

NOVA

Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l'imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/10/2023

I-40123 Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: NOVA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (RN)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 05/06/2023 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 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici;
Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine per l'avvolgimento con film estensibile per l'applicazione di pellicole in materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la
fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l'imballaggio.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di "nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023 (<https://dicionario.priberam.org/novo>, <https://slovník.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovník/?q=novo>, <http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il concetto di "nuovo" è uno dei multipli significati del termine "NOVA" in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di 'nuovo/novità' e l'idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.

2. L'Ufficio ha registrato altri marchi "NOVA" come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501.
3. L'Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale 'FAST' per cronometri o il marchio verbale 'SLIM FEET PRO' per soles da scarpe.

III. Motivazione

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso

di mantenere la propria obiezione.

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

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

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

geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

Pagina 3 di 5

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

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

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

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

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera

c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la

registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una

descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;

27/02/2002, T-106/00,

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il

segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l'obiezione, il termine "NOVA" abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati.

Tuttavia, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)

Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.),

"NOVA" è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti.

Pagina 4 di 5

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a componente "NOVA" n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n.

018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, 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).

In relazione al fatto che l'Ufficio ha registrato marchi a componente "NOVA", si rammenta

che possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e, quando realmente

comparabili, l'Ufficio deve valutare se debbano essere seguite.

Tuttavia, i marchi citati dal

richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto si

referiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame.

Inoltre, l'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta

interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in

esame, la decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e

conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto

europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si

dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili

(02/12/2009, C-39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso

precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso,

tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso

successivo.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,

una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può

avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto

eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non

è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,

EU:T:2002:43).

Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale

domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di

copertura merceologica) sono diversi da quelli della fattispecie.

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. 018863676 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.