

Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile



Biscotti della fortuna ad avviso dell'esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025

***** Forlì Cesena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 27/09/2024 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

Biscotti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Pagina 2 di 4

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: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano

massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon

umore.

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

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all'interno.

(conosciuto come 'fortuna'. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto, etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi

stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo/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. La dicitura 'biscotti della fortuna' è chiaramente leggibile. Il

carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere

distintivo al segno. 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, l'11/10/2024 che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con all'interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono

effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.

III. Motivazione

Pagina 3 di 4

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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 non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato quanto ribadito dall'Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo aspetto, l'Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella notifica di cui sopra.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019078637 è respinta.

Pagina 4 di 4

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.

**Quando il segno è tradotto nella
lingua di un paese europeo – Alicante
21-02-2025**



JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell'esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d'uso che rende il segno non distintivo.

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

Alicante, 21/02/2025

***** (VR)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019079415

JULJUL

Marchio denominativo

***** (VR)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 26/09/2024 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 4

Candele; Candele profumate.

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 danese attribuirebbe al segno il

significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.

<https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul>)

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

prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o

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

prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d'uso dei prodotti.

Assenza di carattere distintivo

Il fatto che il termina 'JULJUL' sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento

come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come

un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state

realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma

d'albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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. 019079415 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 4

Candele; Candele profumate.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 3

Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti; Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette

profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di profumeria; Cosmetici.

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 integratori alimentari: marchio descrittivo



Il consumatore che si avvicina a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell'esaminatore non è un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2025

*****Pomigliano d'Arco

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019079757

VitaminPure

Marchio figurativo

***** (CR)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 5

Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;

Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;

Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi;
Integratori per
migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d'erbe;
Integratori alimentari di vitamine.

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Pagina 2 di 8 --

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede

la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "vitamina pura". Ciò è stato

supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English

dictionary

online

in

data

11/10/2024

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

all'indirizzo

e

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure>. Il contenuto rilevante di

questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

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

che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,

contengono vitamine che non sono mescolate con nient'altro e/o che contengono vitamine senza sostanze nocive.

L'Ufficio rileva l'inversione dei termini 'VITAMIN' e 'PURE' rispetto alla normale

costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede

uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e

diretto con l'espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la

percezione del consumatore dell'espressione come descrittiva.

Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo

semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non distolgono l'attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del

marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di

informazioni su specie e qualità dei prodotti.

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

distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante "VitaminPure", composto da due parole, unite fra loro in modo tale da caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come distintivo dell'origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
Pagina 3 di 8
2. Ricerche su Google per la parola "vitaminpure" rimandano ai prodotti del richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su Internet non emergono traduzioni dell'espressione "vitaminpure" o usi che possano indurre il consumatore a percepire l'espressione come descrittiva di una qualità o di una caratteristica di integratori alimentari.
3. Se per un'interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il segno come "Vitamin-Pure" (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio "Integratori vitaminici; ecc." e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio "Prodotti farmaceutici; ecc".
L'UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n. 302020000103274 e n. 302024000064534

4. L'Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola

VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).

III. Motivazione

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

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

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

di mantenere la propria obiezione.

Considerazioni generali e preliminari

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

Pagina 4 di 8

Perché un segno ricada nel divieto enunciato 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).

Lingua e territorio rilevanti

L'Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l'Irlanda e Malta. Il significato del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia 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), e il pubblico di Cipro, dove l'inglese (unica lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.

L'Ufficio rileva che l'inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l'altro, nei suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It's like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).

Carattere descrittivo e non distintivo

5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non distintivo.

L'Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.

Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al

suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua

Pagina 5 di 8

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 "vitamina pura", vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o che vitamine senza sostanze nocive.

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:

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 nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato chiaro.

Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché l'assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto distintivo

(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).

La combinazione "vitaminpure" costituisce una semplice combinazione di due elementi descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.

Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l'espressione " " per i prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi "vitamin" e "pure" come dotati del significato citato dall'Ufficio ('vitamina' e 'non mescolata ad altro' e/o 'senza sostanze nocive') e dividerà naturalmente la parola composta in queste due parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente

attribuito.

Pagina 6 di 8

Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo. Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata, rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.

6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi. Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in compresse i cui ingredienti includono la "vitamina C naturale". Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisce il segno in esame come "Vitamin-Pure" (vitamina pura) questo non descriverebbe

alcuna caratteristica

degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi alle vitamine.

L'Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori

alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali

nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d'erbe; ecc.) sono prodotti

specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l'assunzione di

determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in

combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari "i

prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte

concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un

effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi

Pagina 7 di 8

essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme

predosate" (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).

L'Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in

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

luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai

prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in

maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate

con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali,

senza sostanze nocive.

Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere

distintivo.

8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla

giurisprudenza consolidata:

il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che

è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la

cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di

conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.

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

Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il richiedente.

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a

registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l'inglese come lingua e in cui il

segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l'UE (03/07/2003,

T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

9. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio VitAmino n. 010375285; 014944698;

MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.

MUE n. 018341256, 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

Pagina 8 di 8

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

può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di

altri» (27/02/2002,

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

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

in quanto l'associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in

esame.

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

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

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

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

meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione

della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019079757 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 nel settore dei
vaporizzatori – Alicante 04-02-2025**



il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell'esaminatore non conferisce distintività al segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/02/2025

I-10121 torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

HYDROSMOKE

Marchio denominativo

*****torino

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 5

Classe 7

Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;

Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;

Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.

Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].

Carattere descrittivo

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

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

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

Pagina 2 di 5

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: fumo a base d'acqua. Il suddetto significato dei termini "HYDRO" e "SMOKE", di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid, or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro> Traduzione non ufficiale all'italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke>) Traduzione non ufficiale all'italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate da gas caldi e aria. 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. L'unione delle due parole "HYDRO" e "SMOKE" non conferisce distintività al segno. 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 11.11.2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'interpretazione dell'Ufficio non riflette correttamente l'originalità e il valore innovativo della nostra tecnologia.
2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri

prodotti.

3. Il termine "HYDROSMOKE" non significa "fumo a base d'acqua" come sostenuto nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l'acqua crea una reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare l'insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si distribuisce uniformemente, assicurando l'efficacia del trattamento. Un consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei concorrenti.

4. L'Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022), HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
Pagina 3 di 5

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.

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

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

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

Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti. Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente 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).

1- L'argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia

Pagina 4 di 5

costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L'originalità e il valore innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l'obiezione ai sensi dell'articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua

capacità di indicare l'origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.

Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come

segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come

un'indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno

distintivo idoneo a identificarne l'origine specifica.

2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di

attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di

attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici

utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha

affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo

più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir

machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Giova ricordare inoltre che L'argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il

carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia

costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il

carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà

ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai

prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli

professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire

il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un

segno distintivo.

Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.

Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la

valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del

pubblico anglofono.

3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere

con l'esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del

pubblico di riferimento. Il termine "HYDROSMOKE" è composto da due

parole inglesi di uso comune, "hydro" (acqua) e "smoke" (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l'idea di un fumo a base d'acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore, anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.

4- Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...] relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

Pagina 5 di 5

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.

Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.

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. 019049240 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 nei servizi turistici in Italia – marchio non registrabile



Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell'esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 22/01/2025

I- Bologna
ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

VAPORETTO ITALIANO

Tipo di marchio:

Marchio denominativo

Richiedente:

*******Ferrara (FE)**
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 15/10/2024 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, annullando e sostituendo l'obiezione del 22/05/2024 che conteneva un'imprecisione nel testo.

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

Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; Classe 39 servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d'accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un'imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione dei servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:

Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo;
Classe 39 *servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d'accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.*

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto;
Classe 41 *attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.*

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 meramente elogiativo: marchio

non registrabile Alicante 18-11-2024



unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell'esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.

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

Alicante, 18/11/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018955806

unobravo

Marchio denominativo

***** Napoli

ITALIA

In data 09/01/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9

Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non

fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici;

Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili

da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato

elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer; Materiali per corsi d'istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati; Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico; Pubblicazioni scaricabili; Registrazioni audio; Registrazioni audiovisive; Registrazioni multimediali; Registrazioni video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili; Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer, registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 12

informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone; Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati; Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet; Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili; Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Messaggia elettronica e software per invio di messaggi; Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per l'elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il montaggio d'immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l'elaborazione di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio elettronico e per l'elaborazione di pagamenti elettronici; Software che permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione; Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici.

Classe 16

Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno; Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria]; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura;

Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l'insegnamento;

Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi [cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri; Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per appunti; Formolari non compilati; Formolari stampati di risposta a questionari;

Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative; Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili [cartoleria]; Manuali d'istruzioni; Manuali d'uso; Manuali informatici; Manuali per l'insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato; Materiale per l'istruzione e l'educazione; Materiali didattici stampati; Moduli;

Pagina 3 di 12

Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti;

Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri; Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici; Tabelloni; Taccuini; Tavole per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri;

Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti;

Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per l'insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati; Materiali pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d'informazioni; Libri di racconti;

Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini;

Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni [stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone.

Classe 38

Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici; Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche; Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali; Fornitura di accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici; Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva; Servizi di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione; Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti; Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione; Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet; Fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d'accesso a informazioni su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltro di messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l'accesso ad Internet; Server per l'accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line; Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di

Pagina 4 di 12

comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet; Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video

tramite

reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e

file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on

line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini

e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni

elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici;

Fornitura

di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati

attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a

siti su una rete d'informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su

internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti

audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la

collaborazione professionale; Fornitura di servizi d'accesso a siti internet per

discussioni; Fornitura di servizi d'accesso a piattaforme su internet;

Fornitura

di servizi d'accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d'accesso a portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi

d'accesso a

piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di

comunicazione.

Classe 41

Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo;

Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per

manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale;

Edizione

di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari;

Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione,

comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici;

Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di

documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d'istruzione;

Pubblicazione

di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali;

Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico;

Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di

materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale

Pagina 5 di 12

di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali; Biblioteche elettroniche per fornitura d'informazioni elettroniche (comprese informazioni da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili; Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici [educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi;

Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi; Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di convention per scopi didattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze; Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari d'istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast; Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni relative all'insegnamento; Videoregistrazione; Assistenza personale [formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop; Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di

Pagina 6 di 12

workshop; Consulenza in materia d'istruzione; Corsi d'istruzione relativi al settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico; Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici; Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in campo medico; Fornitura di corsi d'istruzione; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online; Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici; Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione; Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d'istruzione; Organizzazione di corsi di formazione;

Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di workshop e seminari in materia d'autocoscienza; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale [consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione.

Classe 44

Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute; Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute;

Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute;

Informazioni

in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria;

Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su

base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza

sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute;

Servizi

medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute

mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza

medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche;

Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure

mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure

e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione

medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici;

Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone (Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo

medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza

psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame

psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in

ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia;

Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza

Pagina 7 di 12

psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici;

Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia

individuale e

di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di

psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione

della

personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici;

Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico

(Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale;

Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici;

Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici

di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici; Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami medici; Consulenza medica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un

professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di

insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici, attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o

uno onesto.

- I suddetti significati dei termini 'uno' e 'bravo', di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:–

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

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

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

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno 'unobravo' semplicemente come

attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono

prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è

molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo.

- 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.

- Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte 'unobravo', ciò non è sufficiente

per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori

capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il

loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che

possano rendere il marchio distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

Carattere distintivo

Pagina 8 di 12

- 'unobravo' viene infatti mutuato da un'espressione frequente nel linguaggio comune Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale.
- 'unobravo' scritto come un'unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude proprio alla cristallizzazione dell'espressione 'uno bravo', ed il consumatore di riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del richiedente, e non genericamente come sinonimo di 'uno abile nel rendere un qualsiasi prodotto o servizio'.
- Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettuale, possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel gergo italiano.
Uso del marchio
 - Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i seguenti:—
Allegato 1: articolo 'La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da Unobravo' pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate;
Allegato 2: articolo 'Fatti vedere da Unobravo ...' pubblicato il 04/10/2021 sul website Unimondo;
Allegato 3: articolo 'Ti devi far vedere da uno bravo' scaricato il 14/02/2024 dal blog www.federicamerlini.it;
Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023;
Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro

pubblico della
Società Italiana degli Autori ed Editori;
Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per
'unobravo' che
contengono anche Google ads;
Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022;
Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo
periodo
per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti
e 5000
professionisti che collaborano con unobravo.
Due screenshot senza data dal sito unobravo.
Registrazioni simili
• L'Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del
richiedente per servizi della
classe 44: MUE 18 319 978
III. Motivazione

.

e

MUE 18 741 097

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

Pagina 9 di 12

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

Osservazioni generali – carattere distintivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).

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

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

Assenza di carattere distintivo
Innanzitutto, l'Ufficio l'Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto.

L'argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi un'altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle parole congiunte 'unobravo', non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, non percepirà 'unobravo' come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale 'unobravo', che non possono essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto tale. Pertanto, nel caso di specie l'interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto.

Inoltre, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente, come 'scopi di utilità sociale', non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente secondo cui l'interpretazione di 'unobravo' richiede 'un processo intellettuale', occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i

prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori l'impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).

Non vi è nulla nel segno 'unobravo', 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, 'unobravo' 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].

Pagina 11 di 12

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).

Uso del marchio

Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo riguardo, il richiedente sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli utenti e visitatori da Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i documenti sopra sintetizzati nella sezione 'Sintesi delle argomentazioni del richiedente'.

Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.

I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fatto che esiste una pagina internet, non sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione

costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte non datati, dimostrano soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto gli utenti almeno per quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come servizi di cura mentale.

Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito come un'indicazione dell'origine commerciale, e non come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere distintivo perché non si applichi l'impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di carattere distintivo richiesto. L'Ufficio ammette che la registrazione di un segno come marchio non è subordinata all'accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria, deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di

svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell'impressione prodotta dal marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio 'unobravo' non è sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del 12/02/2004, C 363/99, "Koninklijke KPN Nederland NV", paragrafo 99).

Registrazioni simili

In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). 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).

Pagina 12 di 12

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda. Anche se condividono lo stesso elemento verbale, 'unobravo', questi due segni registrati in precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro carattere distintivo.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. 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.

Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.



Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: *Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari* e in Classe 30: *Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.*

L'elemento ICE che tradotto dall'inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

L'opposizione è respinta: capiamo il perchè.

E' vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un'impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

***** (RI), Italia (opponente)

c o n t r o

*****Bologna, Italia (richiedente).

Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 16/05/2023, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 14 511 034 'VeganICE' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

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

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

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

Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.

Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.

Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore:

VeganICE

Marchio impugnato:



Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o "maiuscole irregolari"), questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l'utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell'elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell'uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d'Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

L'elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un'unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

L'elemento Vegan presente in entrambi i marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a "una persona che si astiene dall'utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo", che "si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo" e/o a qualcosa che viene "prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali".

La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

L'elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura

riferirsi all'origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

L'elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell'impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l'affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l'attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un elemento VEGAN che non è distintivo.

Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L'elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronuncia inglese come ais mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronuncia della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, Fl-Live, EU:C:2012:314, § 47).

Al contrario, l'ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione.

Pertanto, sebbene un'impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull'aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del

marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al @applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione

Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile



Il consumatore finale, approcciandosi all'acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come "giunti in acciaio". Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

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

Alicante, 18/12/2024

***** Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

JOINTSTEEL

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

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

domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 6

Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto

forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;

Pannelli isolanti metallici per l'edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiera, lamine

e bobine; Lamiera d'acciaio; Lamiera di acciaio rivestite di zinco; giunti waterstop in lamiera di acciaio; lamiera in acciaio rivestite di elastomero termoplastico.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati, attribuirebbe al segno il significato di "giunto o congiunzione d'acciaio".

Ciò è

stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna

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

dictionary

online

in

data

28/06/2024

all'indirizzo

English

[https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint)

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

contenuto

rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–

I

consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,

anche espressamente d'acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e

bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti

o

congiunzioni o che sono per l'utilizzo con giunti o congiunzioni. L'assenza di

spazio o di una preposizione tra le parole 'JOINT' e 'STEEL' non modifica questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.

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

L'Ufficio è consapevole dell'irregolarità di classificazione sollevata in data

18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine

«waterstop»

in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti è chiara.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per

presentare le proprie osservazioni, concessa dall'Ufficio il 31/08/2024. 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

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

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

deciso di mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi

assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019037939 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, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024



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

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

Alicante, 19/12/2024

*****Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019054497

T139.EM.4.20

Marchio figurativo

***** (BA)

ITALIA

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

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

Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

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

Pagina 2 di 5

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

data 25/07/2024 all'indirizzo

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

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

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

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

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

L'espressione

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

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

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

ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in

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

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

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sull'epoca di fondazione del soggetto economico produttore.

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

distintivo.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

sintetizzate come segue:

1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico, come abbreviazione di "established" (ma anche, per esempio "estimated" o "estate"). Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere "estimated" o "estate", accezioni queste non citate dall'Esaminatore. La parola "est", invece, viene immediatamente e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
2. Anche qualora "EST." fosse inteso come abbreviazione di "established", "estimated" o "estate", tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume sufficiente carattere distintivo.
3. L'Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 5

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio

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

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

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

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

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

4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico inglese del mondo del business, quale sarebbe "Est."

Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l'abbreviazione 'EST.' è di lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei territori di lingua inglese dell'Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come "Established" e la relativa abbreviazione "Est." anch'essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l'anno di fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell'individuazione o comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l'argomento è irrilevante ed è rigettato. Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione che il pubblico italiano intenderebbe 'Est.' come il nome del segno cardinale.

Pagina 4 di 5

5. Riguardo ai possibili vari significati dell'abbreviazione "Est." Anche rispetto al consumatore di lingua inglese (ad esempio "estimated" o "estate"), è sufficiente ricordare che per escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta). Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 018036662, L'EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla

registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto i marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della domanda in esame.

Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.

Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019054497 è respinta.

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

Pagina 5 di 5

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso

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

Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo



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

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

Alicante, 21/11/2024

*****Arezzo

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS

Marchio denominativo

***** Firenze

ITALIA

In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 9

Classe 16

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

Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.

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

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

Classe 41

Pagina 2 di 4

Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica; Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi

di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;

Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;

Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di

formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di

formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in

tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;

Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;

Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;

Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;

Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi

politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di

consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;

Servizi di formazione nel campo dell'informatica; Servizi di formazione nel

campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione

amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;

Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];

Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in

materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del

marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di

di

formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,

marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di

libri,

riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.

Inoltre l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettere b) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di

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

Classe 42

Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:--
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi.

Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto, è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress>
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

Pagina 3 di 4

che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l'organizzazione di seminari e life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto che il software e l'hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe 16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.—

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

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

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.

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

fare progressi

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

è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS»

semplicemente

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

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

richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno

non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de

prodotti e

servizi.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

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

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

la presente
decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto
Pagina 4 di 4
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro
quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso
di 720 EUR è stata pagata.

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



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

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

Alicante, 11/11/2024

***** Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo

***** (Treviso)

ITALIA

In data 11/06/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in

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

L'obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute all'irregolarità del termine "vini dealcolizzati", successivamente superato con la modifica dello stesso in "vini parzialmente dealcolizzati", sono i seguenti:

Classe 33

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

bevande; vini parzialmente dealcolizzati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

(informazioni

estratte

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

da

RAE in data 11/06/2024 all'indirizzo

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

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

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

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

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

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

Pagina 2 di 5 –

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

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

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

augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di

riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si

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

persone, eventi, accadimenti e successi.

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

dell'articolo

7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

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

osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

1. La parola "BRINDO" deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
2. L'Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

III. Motivazione

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

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

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

di mantenere la propria obiezione.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

Pagina 3 di 5

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

esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

3. L'Ufficio ha sollevato un'obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di carattere distintivo. L'Ufficio sottolinea che l'obiezione non è stata sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti. Invece, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "BRINDO" e non vede altro che un'informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti, indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare persone, eventi, accadimenti e successi. Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe

un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

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

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

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

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

Pagina 4 di 5

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

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003,

T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

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

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

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

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

Pagina 5 di 5

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

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

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019032634 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive

l'attività di formazione non è registrabile



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

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

Alicante, 28/10/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** Roma

ITALIA

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 41

Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;

Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per

formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;

Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;

Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di

esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;

Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale

(Fornitura

di -);

Istruzione;

Istruzione

professionale;

Istruzione

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

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

Pagina 2 di 8

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

Fornitura di informazioni in materia di educazione;

Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante

corsi per corrispondenza.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

Scuola/Istituto/Accademia dove

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.

- Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 8

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

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

III. Motivazione

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

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.

L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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).

Pagina 4 di 8

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

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

tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una

descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005,

T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,

EU:T:2002:43, § 40).

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

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

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

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

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l'uso di uno dei bicchieri da cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:

Tratto in data 23/10/2024 da:

https://www.google.com/search?client=firefox-b&esca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaK05_cDlxJUCaSfNPCoow:1729673520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzUmhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8e0sztRwWfZ0mHNMVS9F1sZsCGqAJhJt4nj9FxFv0w1jPgSgo88SKS_CnA_lhlPKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxbcdBbaZH2E381QlRsB03WvE2IT&sa=X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&pr=1.09

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

Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:
Pagina 5 di 8

Tratto in data: 23/10/2024 da

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

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

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

Pagina 6 di 8

Tratto, in data 23/10/2024 da:

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

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

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

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

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

in bicchieri da Martini.

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

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

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

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

registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Pagina 7 di 8

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

In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell'Ufficio che la circostanza che il termine "academy" sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto, concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal segno "MIXOLOGY ACADEMY" riprendendo fra l'altro il colore del liquido nel bicchiere.

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018981000 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 41

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

Istruzione;

Istruzione
professionale;

Istruzione

supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento

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

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

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

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 41

Sport; Servizi relativi allo sport.

Pagina 8 di 8

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

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

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

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

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

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

Registrare un marchio nel settore della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile



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

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

Alicante, 23/10/2024

*****Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

AUTENTICA

Marchio denominativo

*****ARQUA’ PETRARCA

ITALIA

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

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

Classe 30

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

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il significato seguente: genuina, originale, vera.

ITALIANO

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autentico>

Pagina 2 di 3

PORTOGHESE

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

SPAGNOLO

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

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

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

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

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

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

che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione, l'originale/l'autentica. Il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine

commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare

aspetti positivi dei prodotti

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

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

parte, vale a dire per:

Classe 30

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

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 41

Formazione; Workshop di formazione.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo



Il consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base

di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

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

Alicante, 15/10/2024

***** Rimini

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

*****RIMINI

ITALIA

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

consumatore medio spagnolo.

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

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

Pagina 2 di 6

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

supportato

da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:

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

e

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

Nella

lettera

di

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

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

l'uso

mediante

riferimento

alle

seguenti

pagine

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

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

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

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

web:

I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e la destinazione dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

1. La dicitura 'CAMEL MACCHIATO' è utilizzata nel settore della 'caffetteria' e non nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall'Ufficio riguardo all'uso dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un'azienda con sede in Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e

al mercato
statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno
e il
mercato di riferimento, che è quello dell'Unione europea. Inoltre, il
fatto che alcune
aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore
"gelateria" non
significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma,
eventualmente, che
esso non sia nuovo.

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

III. Motivazione

Pagina 3 di 6

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

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

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla
registrazione indicati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Si deve stabilire quindi se il segno «
» rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

Pagina 4 di 6

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.
Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura sono ormai entrati a far parte dell'acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da dizionari generali, non specializzati.
Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato

in astratto, bensì nel contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L'unico fattore decisivo è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).

Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio contestato.

In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l'Ufficio non può che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello. Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della 'caffetteria', ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad esempio di gelato, che ricordi la bevanda 'caffè macchiato al caramello'. È un fatto notorio che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..

A nessuno sorprende che il termine 'limone', indicante un agrume, possa essere utilizzato per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche 'caffè' (termine usato nel settore della 'caffetteria') può definire la qualità

di un gelato, usandosi
pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale.
Per analogia e alla luce
di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel
MACCHIATO» non
potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei
dolciumi, ecc., ovvero in
buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti
richiesti dal segno in esame.

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

RMUE,

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

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

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

Pagina 5 di 6

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

Questo è il caso del segno in questione, poiché offre informazioni sul
gusto/specie e la

destinazione dei prodotti.

Quanto all'argomento del richiedente rispetto alla sede e alla
titolarità delle pagine web

riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è
rilevante, in quanto il territorio

di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell'impresa
produttrice sono concetti

differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, l'Ufficio fa

presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse
congiuntamente con la

notifica di obiezione:

1) La pagina <https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato> indica che
l'impresa ha

sede in Spagna

e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;

2) <https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/>

.

Nonostante,

apparentemente, l'impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è
evidente che

esporta la sua produzione anche all'Unione europea, dato che i prezzi di
invio sono

espressi in euro.

Va tuttavia ricordato che l'Ufficio non è obbligato a fornire prove
dell'uso del segno nel

mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio
comunitario deve essere

valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come

interpretata dai tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l'Ufficio applichi il test di descrittività, come interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare la propria azione con la produzione di prove.

Pagina 6 di 6

Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore "gelateria" non significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per cui l'Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in questione. Per quanto concerne l'affermazione del richiedente secondo la quale l'Ufficio avrebbe espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l'Ufficio considera che quest'ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018973518 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la

decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso
entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di
ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile



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

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

Alicante, 08/10/2024

***** Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019047246

Marchio denominativo

***** Bologna

ITALIA

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

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

Classe 33

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

Pagina 2 di 3

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

obiettati.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 19 047 246 è respinta.

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

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

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

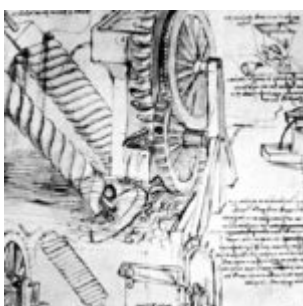
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,

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

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

pagata.

Registrare un marchio di integratori alimentari – marchio comunitario



Il consumatore medio che si avvicina a questi integratori alimentari darebbe

il significato "senza lattosio e/o latte senza lattosio". Il segno ad avviso dell'esaminatore sarebbe quindi descrittivo delle caratteristiche del prodotto rivendicato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/09/2024

I-20154 MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** MILANO

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 23/05/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 5

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

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

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

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

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

igienici per scopi medici.

Pagina 2 di 3

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: senza lattosio e/o latte senza

lattosio.

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

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

(Traduzione

libera

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

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

(Traduzione

libera

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

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

(Traduzione

libera

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

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

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

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

dietetici, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

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

Pertanto,

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

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

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

indicativo di informazioni su specie e qualità, dei prodotti.

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

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

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

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

di altre imprese.

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

figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così

trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua

Pagina 3 di 3

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

l'elemento figurativo costituito dalla forma geometrica esagonale verrà percepito

come un elemento ornamentale con funzione meramente estetica e quindi incapace

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

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

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

paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019015636 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Segno comunitario senza capacità distintiva, marchio non registrabile



“Marka” in lingua greca significa “marchio” ed “Hella” significa Grecia per cui l’esaminatore afferma che il consumatore finale attribuirebbe ai prodotti oggetto del marchio il significato di marchi provenienti dalla Grecia. Il segno non ha capacità distintiva.

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

Alicante, 04/09/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

I-37050 Oppeano

ITALIA

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

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

Classe 3

Classe 5

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

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

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

Cerotti.

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

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

Classe 29

Pagina 2 di 3

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

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

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

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

lattosio; Yogurt senza lattosio.

Classe 30

Classe 31

Classe 32

Classe 33

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

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

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

gatti; Olive fresche; Carciofi crudi; Carciofi freschi.

Bevande analcoliche; Bevande analcoliche gassate; Birre.

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

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

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

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

supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Dizionario Greco

Moderno in data 08/04/2024 all'indirizzo

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

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

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

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

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

che significa 'marchio' (=marchio conosciuto) mentre 'Hellas' è la traslitterazione conosciuta a livello internazionale di 'Ελλάς' (Grecia). Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «

» semplicemente come

Pagina 3 di 3

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

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

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

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

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

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione generale relativa all'origine

geografica dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli

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

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

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

prodotti per i quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

ha deciso di

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018975058 è respinta.

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

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

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

Registrare un marchio nel settore dell'abbigliamento, se è slogan pubblicitario non è registrabile



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

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

Alicante, 03/09/2024

***** Modena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019024715

SI10-12.EM.1

Marchio figurativo

***** (Modena)

ITALIA

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

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

Classe 25

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

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

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

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

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

Pagina 2 di 3

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

Canotte; Canottiere; Cardigan; Cinture; Cappotti; Cinture in finta pelle; Cinture

in tessuto [abbigliamento]; Cinture in pelle [abbigliamento]; Collants; Completi

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

Impermeabili; Jeans; Leggings [pantaloni]; Leggings; Maglie con collo a V; Magliette a manica lunga; Maglie intime [maglieria]; Magliette e pantaloncini per lo sport; Maglioni; Panciotti; Pantaloncini; Pantacollant; Pantaloncini da

bagno; Pantaloni; Pantaloni capri; Parei; Papillon; Polo; Prendisole; Pullover a

girocollo; Reggicalze da uomo; Salopette; Scaldamuscoli per le braccia [abbigliamento]; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sotto-piedi; Top corti; T-shirt stampate; Tute [indumenti]; Trench; Twin-sets; Vestaglie da camera; Ballerine [calzature]; Calzature; Calzature da donna; Calzature da lavoro; Calzature da uomo; Calzature non per lo sport; Calzature per bambini; Calzature per il tempo libero; Ciabatte di plastica; Ciabattine infradito; Espadrillas; Mocassini;

Pantofole; Pantofole in pelle; Sandali; Sandali da bagno; Sandali da donna; Sandali da uomo; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe; Scarpe basse;

Scarpe con tacco alto; Scarpe da pioggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da tennis; Scarpe di tela; Scarpe eleganti; Scarpe impermeabili; Scarpe in cuoio;
Scarpe per lo sport; Stivaletti; Sneaker; Stivali; Stivali da donna; Stivali da pioggia; Stivali impermeabili; Stivali invernali; Zoccoli [calzature]; Berretti;
Berretti sportivi; Cappelleria; Cappelli; Cappelli alla moda; Cappelli da sole;
Cappelli da spiaggia; Cappelli di lana; Coppole; Copricapi femminili; Cuffie; Fazzoletti [abbigliamento]; Foulard per la testa; Mantiglie; Passamontagna.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un preciso significato,
traducibile in italiano come 'per te/voi Milano'.
dai
Il suddetto significato dei termini «4YOU MILANO», di cui il marchio è composto, è supportato
seguenti
riferimenti
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for>,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you>
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
di
dizionario:
e
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milano>.
» semplicemente come
uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che
serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono capi di abbigliamento, calzature ecc. offerti e pensati dal richiedente per il
consumatore, e provenienti da Milano, una delle capitali della moda europea e mondiale.–
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati (che consistono in caratteri
alquanto comuni maiuscoli e perfettamente leggibili) che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente
al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo

7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Pagina 3 di 3

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019024715 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

**Registrare un marchio nel settore
delle bevande – marchio non
registrabile in classe 32 e 33**



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

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

Alicante, 03/09/2024

***** MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019031225

LIMPERIALE

L'IMPERIALE

Marchio denominativo

*****MILANO

ITALIA

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

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

Classe 32

Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici; Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica; Birre; Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per

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

Pagina 2 di

Classe 33

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

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

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

Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;

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

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

vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori;

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

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

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

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

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

supportati

seguinti

riferimenti

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

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

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

di

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

dizionario:

e

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

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

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

di qualità superiore, come se fossero degni di un imperatore. Il pubblico di riferimento

tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine

commerciale, ma
meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti
positivi
dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019031225 è
respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Segno descrittivo per prodotti in carta e calzature – marchio europeo



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

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/08/2024

***** (MC)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019022974

TM12791EU00

Marchio figurativo

***** (FM)

ITALIA

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 16

Classe 25

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il

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

dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data

04/06/2024 all'indirizzo

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

Pagina 2 di 3

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

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

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

Pertanto,

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

triangoli sopra e sotto la scritta, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su caratteristiche dei prodotti, come il materiale con cui sono fabbricati o che contengono.

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

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

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

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

utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: 1.

<https://www.futonwerk.com/odenwald-natural-wood-insole.html>,
[kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html](https://www.futonwerk.com/kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html),

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

<https://www.norcalcompactors.net/what-is-cardboard-made-of/>.

Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di

stilizzazione, la grafia è molto lineare e semplice, e nel complesso del marchio si legge solo

‘legno’, con i triangolini sopra e sotto che rafforzano solo il concetto di un’etichetta che dice

‘legno’. Gli elementi stilizzati sono dunque nel complesso così trascurabili da non dotare di

Pagina 3 di 3

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

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

prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

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

dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 sui motivi

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

mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019022974 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.