

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):
<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 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. 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

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

dai

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

supportati

seguito

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 ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019031225 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Segno descrittivo per prodotti in carta e calzature – marchio europeo



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

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

Alicante, 30/08/2024

***** (MC)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019022974

TM12791EU00

Marchio figurativo

***** (FM)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/06/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 16

Classe 25

Cartone; carta in finta pelle; carta di fibra; cartone doppio-pressato. Solette; solette per calzature; solette [per scarpe e stivali].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti in esame, attribuirebbe al segno il significato di "legno". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data

04/06/2024 all'indirizzo

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

Pagina 2 di 3

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

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

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

Pertanto,

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

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

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

cui sono fabbricati o che contengono.

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

distintivo.

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

interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 04/06/2024 è risultato che il termine «WOOD» è

utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: 1.

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

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

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

<https://www.norcalcompactors>

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

Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di

stilizzazione, la grafia è molto lineare e semplice, e nel complesso del marchio si legge solo

'legno', con i triangolini sopra e sotto che rafforzano solo il concetto di un'etichetta che dice

'legno'. Gli elementi stilizzati sono dunque nel complesso così trascurabili da non dotare di

Pagina 3 di 3

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

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

prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

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

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

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

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

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

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



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

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

*****Modena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018909748

D.0010.M1.0014.UE

QUICK LEVEL

Marchio denominativo

***** (Verona)

ITALIA

In data 22/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 19

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

per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per esterni;

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

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

pavimenti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti

galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti

sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per

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

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

pavimentazione.

Pagina 2 di 6

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il

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

con il seguente significato: livellamento rapido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che i prodotti possono essere livellati in maniera rapida/veloce. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma

meramente come un'informazione relativa al risultato finale dell'utilizzo di tali prodotti/ciò che si ci aspetta dall'uso, ossia che detti prodotti assicurano un livellamento veloce.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/11/2023 che possono essere

sintetizzate come segue:

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

III. Motivazione

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

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

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

Questi i motivi

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla

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

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

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

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

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

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

distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).

Pagina 4 di 6

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

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

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

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

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

L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dai consumatori di riferimento. In questo senso, non si vede perché il pubblico debba dare alla parola "QUICK", preceduta da "LEVEL", il significato di "PIANO VELOCE o PUNTO VELOCE". Come da esempio estratto dal vocabolario Collins e riportato in obiezione, la traduzione dall'inglese nella lingua italiana l'espressione "QUICK LEVEL" assume inevitabilmente il significato di

“livellamento veloce o anche dando per buona la traduzione fornita dal richiedente LIVELLO VELOCE”. Pertanto, come già dedotto in obiezione, il pubblico rilevante intenderà senza alcuno sforzo l’intera espressione “QUICK LEVEL” come avente il seguente significato: “raggiungere un livellamento veloce, oppure ottenere/raggiungere che qualcosa sia completamente piatto o piano in poco tempo”. Diversamente a quanto osservato dalla richiedente, non occorre alcuno sforzo interpretativo rispetto all’espressione “QUICK LEVEL”. L’Ufficio sostiene infatti che l’assenza di verbo nella frase non rende vago il contenuto del segno, poiché l’espressione in oggetto è corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico ed è inequivocabile dal punto di vista semantico. Inoltre, la sua eventuale memorizzazione da parte del pubblico non è indice di distintività. Il segno nel suo complesso non è altro che la mera somma delle sue parti non distintive, senza alcun elemento concreto che possa consentirgli di fungere da indicazione di origine commerciale per i servizi in questione, nella percezione del pubblico di riferimento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In altre parole, il pubblico di riferimento lo percepirà come un messaggio promozionale e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi in questione, che possa consentire a chi li ha acquistati di ripetere l’esperienza se si rivela positiva, o di evitarla se si rivela negativa, in occasione di un successivo acquisto (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30).

Inoltre, è opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una caratteristica specifica e concreta dei prodotti, dal momento che si tratta di uno slogan di natura commerciale la cui prossimità con la realtà non è un criterio di valutazione pertinente. Infatti, il segno non è stato respinto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Pagina 5 di 6

Al fine di constatare l’assenza di carattere distintivo è sufficiente che il contenuto semantico del marchio denominativo di cui trattasi indichi una caratteristica del prodotto o del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, proceda da

un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale, anziché come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 16 e giurisprudenza citata).

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

L'Ufficio è dell'avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi commerciali promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

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

IV. Conclusioni

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

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

marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare



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

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

Alicante, 12/07/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

CARDIO4YOU

Marchio denominativo

***** Trento TN

ITALIA

In data 08/04/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9

Classe 35

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

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

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

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

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

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

Pagina 2 di 9

Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche;

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

Classe 38

Classe 42

Classe 44

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

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

tramite

cloud computing; Sviluppo, programmazione ed

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

parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione, archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf); Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma

web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di prestazioni strumentali; Piattaforma web per prenotazione, il pagamento e l'esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria; Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.

Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici; consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di referti medici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

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

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

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

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

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

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

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

Il

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

Pagina 3 di 9

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

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

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

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

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

affette da cardiopatie.

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

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

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

pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi

sono dedicati alla creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la salute del cuore delle persone.

Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l'invio e la refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici;

consulenza medica da remoto, sono dedicati all'organo cardiaco per le persone. Per esempio perché permettono l'esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e consulenze con pazienti cardiovascolari.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

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

immediatamente

riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere

considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo.”

Pagina 4 di 9

4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell'Ufficio.

III. Motivazione

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

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

marchi privi di carattere distintivo».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).

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

Giustizia:

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

Pagina 5 di 9

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

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

In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano effettuate per fini medici o per fini più orientati all'attività sportiva tali rilevazioni possono essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati

(classe 9) che poi
debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e
trattati (classe 35).
Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si
pensi a studi o
rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di
comparare i dati con pazienti
o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è
necessario accedere
alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i
servizi in classe 42
possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i
rilevamenti della
frequenza cardiaca nell'ambito di un'attività medica e di un'attività
sportiva "CARDIO".
Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del
settore, debbono essere
prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario,
o per lo meno
opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44).
Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia
che significhi attività
fisica di tipo "CARDIO" il segno verrà comunque percepito come uno
slogan non distintivo.
Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono
tutto quanto
sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:
https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensom-iografo-ecco-macchine-che-studiano-salute-calciatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml
Pagina 6 di 9
<https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopomolare/>
Pagina 7 di 9
In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e
il secondo è un
paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i
macchinari usati,
sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi
prestati o che possono
essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal
richiedente.
Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere
prestati anche senza
l'ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni
ridotte, nelle
immagini che seguono degli "Holter" collegati ad uno smartphone.
Immagini tratte dalla
pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:
https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85C5%BD

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

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

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

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

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

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

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

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

09/10/2002, T-36/01, Glass

Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018990280 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile



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

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

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I.

Sintesi dei fatti

HELIX

Marchio denominativo

***** (PR)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 17

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

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

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

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

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

Tubi flessibili

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

non metallici.

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

elica / spirale.

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

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

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

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

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

Pagina 2 di 9

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera

d'obiezione.

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

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

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

descrive la specie e la qualità dei prodotti.

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

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

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

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

di altre imprese.

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

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

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

paragrafo 2 RMUE.

II.

Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

- In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente qualificato.
- Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del marchio acquisita attraverso l'uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d'America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella domanda di registrazione dell'Unione Europea.
 - Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc. 6).
 - Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.

Pagina 3 di 9

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

III.

Motivazione

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente,

l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

Pagina 4 di 9

1. Descrittività del marchio «HELIX»

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

Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.

In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale argomento l'Ufficio ricorda che come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi

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

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

Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.

Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo

acquisito del segno, l'Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».

Come dimostrato dall'Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua

inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella

Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono

componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei prodotti contestati.

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

Pagina 5 di 9

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

2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»

In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi

prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

La Corte ha confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono utilizzati sul mercato:

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.

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

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato

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

Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio, la quale si basa su fatti derivanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei prodotti e servizi interessati.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta essere privo di carattere distintivo.

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

Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere

distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

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

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

01/02/2024:

Pagina 6 di 9

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

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

a favore di un solo operatore economico.

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

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

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

Pagina 7 di 9

dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta.

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

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

Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come «direct proof» dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12/09/2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).

Nel caso di specie l'Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio «HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso in Irlanda e Malta, per le ragioni esposte di seguito.

Valutazione della prova

In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti (docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con l'uso nei relativi paesi dell'Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è irrilevante.

In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo, ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l'Ufficio determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti del marchio «HELIX».

In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l'Ufficio determinare come i consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo.

Lo scopo del test

relativo all'articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:

Pagina 8 di 9

Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,

Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o

continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.

In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società

provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso

di specie.

Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno

espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente

accanto al marchio contestato.

Per tutto quanto sopra, l'Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il

carattere distintivo acquisito dall'uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda

e Malta).

Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un'azienda italiana che vende

prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le

prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti

rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,

come richiesto.

Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per

determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a

Malta attraverso l'uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in

relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in

cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come

provenienti da una determinata azienda.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la

rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio

richiesto.

IV.

Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018945850 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile



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

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/07/2024

*****Brescia

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018993548

C0018478

CUVÉE IMPERIALE

Marchio denominativo

***** (Brescia)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.

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

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

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

sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

Pagina 2 di 3

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

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

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

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

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018993548 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore

delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile



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

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

Alicante, 24/07/2024

***** Travedona Monate

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018798580

demilan

Marchio denominativo

***** Travedona Monate

ITALIA

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 18

Classe 26

Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).

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

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

attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.

è

Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il

marchio è
composto,
supportato
dai
seguenti
riferimenti
di

dizionario:

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

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

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de>,

Pagina 2 di 5

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan>,

<https://dle.rae.es/de?m=form>, <https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.->

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

che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di

abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore

industriale d'Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda.

Pertanto, il

segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.

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

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

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

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

di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
2. La separazione del segno, da 'DEMILAN' in 'DE MILAN' è immotivata. Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone alla registrazione del segno in esame. L'opponente non ha a che vedere con la città di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza, a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata

la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità del marchio figurativo

III. Motivazione

.

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

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

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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).

Pagina 3 di 5

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente
del consumatore
interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle
caratteristiche dei prodotti
obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in
futuro.

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

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

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

La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due
elementi
descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo
complesso. Il segno è
compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e
spagnola, nonostante
l'omissione dello spazio.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che
compongono il segno,
dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come
indicato nella
precedente notifica dell'Ufficio, avallata dalle definizioni estratte
da dizionari generali, la
dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di
Milano.

Si tratta di un'espressione facilmente comprensibile per il pubblico di
riferimento, senza la
necessità di compiere complicati sforzi mentali.

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

Pagina 4 di 5

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

Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc. la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l'informazione del fatto che tali prodotti provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell'omonima provincia, universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze medie.

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

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei prodotti. Come più sopra indicato, l'assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato.

Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto irrilevante nel caso di specie. L'Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il segno così come depositato, a prescindere dall'origine dell'imprenditore o dell'impresa richiedente. Un segno che fa riferimento all'origine geografica dei prodotti, come nel caso de quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi. In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente utilizzi «demilan» nella sua P.E.C. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

Pagina 5 di 5

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

Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018798580 è respinta.

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

Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo



Analizziamo il segno "EXTRAORDINARY COOKING", se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

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

Alicante, 17/07/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018986778

C010831

EXTRAORDINARY COOKING

Marchio denominativo

***** (AN)

ITALIA

In data 23/03/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11

Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;

Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];

Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;

Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi di aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento dell'aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "cottura/cucina

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

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

Pagina 2 di 4

da

straordinaria, eccezionale". Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni

estratte

Collins

in

data

22/03/2024

all'indirizzo

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

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti

sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di

elevata qualità. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

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

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

una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini «EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento: 1.

https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric

oven:-inoxcolor,

self-cleaning-fa3-540-h-ix-a/f100158

2. <https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimih>

o-7-in

1
functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-

dehydrate
andwarm-wire-rack

3. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 4

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018986778 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 11

Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;

apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];

Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;

Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per

cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani

di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione;

Forni a

vapore; Frigoriferi; apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi di aerazione;

Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento

dell'aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 11

Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici per vino;

Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d'acqua; sterilizzatori; Sterilizzatori dell'aria; sterilizzatori d'acqua; filtri dell'aria; Impianti

di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell'aria; attrezzatura per il

trattamento dell'aria; apparecchi di deodorazione.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

TRAIL

Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

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

Alicante, 27/06/2024

***** TORINO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

TRAIL

Marchio denominativo

/

ITALIA

In data 04/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di

metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,

non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione;

materiali

da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

Pagina 2 di 11

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

caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un

sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.

- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

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

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

- Si rileva inoltre che il concetto e l'attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini non sono un certamente astratti.

Pagina 3 di 11

Pagina 4 di 11

Pagina 5 di 11

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese 'Trail', sia come indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica fondamentale di un 'trail', ossia quella di essere percorso accidentato, un

passaggio naturale non creato dall'uomo. Pertanto, il segno non ha natura descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti 'artificiali' e la denominazione del segno, invece, evoca l'asperità e la naturalità dei sentieri.

2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per evitare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall'Ufficio, non sono pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
- Pagina 6 di 11
- argomentazione non è provata da quest'ultima circostanza dal momento che questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all'interno del Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di lingua anglofona.

III. Motivazione

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

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

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

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

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

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

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

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

In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell'elemento 'Trail', come indicato dall'Ufficio nella lettera d'obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch'essi il risultato di un'attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),

può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.

Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese dell'Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico a quello in lingua inglese.

Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate. Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco

Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la

geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno

da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera

d'obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto

sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio

non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti

solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri

pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell'Unione Europea di lingua anglofona:

- Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>
(Traduzione libera dell'Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
4.570 recensioni
Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
- Informazione estratte da Discover Ireland il <https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes>
25/06/2024

Pagina 8 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale

pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford Greenway si estende dalle banchine della città più antica d'Irlanda, Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un

fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)

- Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>

Pagina 9 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio:

Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda

hanno sentieri asfaltati?

Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in

Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una

valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.

Qual è il sentiero asfaltato più lungo d'Irlanda?

Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle

Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.

Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?

Irlanda: Con un'ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il

maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell'area. La prossima salita più alta per i

sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)

Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine 'trail' in relazione ai

prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal

senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.

Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che

il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non

induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai

prodotti e servizi in questione. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono

esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in

commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la

quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)

Pagina 10 di 11

Alla luce di quanto sopra, quand'anche l'Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una circostanza fuori dell'ordinario.

Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in biciletta, esistono numerosi sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.

Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018951975 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti, non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 19

Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in legno; oggetti d'arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets; rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici; rivestimenti, non metallici, per l'edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche;

materiali da costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra, calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo. Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024



“Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell'esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall'altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/06/2024
***** Milano
ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018990607

T022217EM-01-RR/GC

IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN

POCHI MINUTI

Marchio denominativo

***** (MI)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di pasta; Sughì per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di pasta; Pasta all'uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta; Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio; Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta;

Pasta

lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.

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

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

Pagina 2 di 3

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

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il significato seguente: da un lato 'la persona, proveniente dalla Toscana, che

produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca', dall'altro

'sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo'.

I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN POUCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti

di

dizionario:

<https://dizionario.internazionale.it/parola/il>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/grande>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/in>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/poco>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto> .

,
,
,
,
,
,
,
,

Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine geografica.-

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

Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura 'GRANDI SAPORI IN POCHI MINUTI' il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata come un'espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di cottura dei prodotti è alquanto ridotto).

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018990607 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Istruzione e corsi nell'ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024



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

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

Alicante, 03/06/2024

Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

enjoycooking.com

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

In data 05/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 25

Classe 41

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

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

d'istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura

della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di

servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare;

Istruzione

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

Istruzione

sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d'istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d'istruzione; Organizzazione di

corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di tutorial; Organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento; Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d'istruzione in materia di igiene; Servizi d'istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi d'istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d'istruzione riguardanti l'attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti dedicati a esigenze specifiche; Servizi educativi relativi alla cucina giapponese; Servizi per l'organizzazione di programmi d'insegnamento; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l'industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la cucina.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini

«enjoycooking.com», di cui il

marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti

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

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

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

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

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

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

come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe

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

come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e

servizi, nonché il loro fine.

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

parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non

conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno,

considerato

nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da quelli di altre imprese.

Pagina 3 di 8

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

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

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

sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:

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

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

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

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

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

il

ai

luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza, complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in

relazione

prodotti

e servizi per i quali è richiesta la tutela.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

sintetizzate come segue:

1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per l'acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio, il verbo learn o il sostantivo academy, associato ai termini enjoy cooking, per servizi relativi all'organizzazione di corsi di cucina. Secondo il

richiedente, dicitura

«enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti nella classe 25.

2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio, si nota che in nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.

Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli

sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale

l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento

(offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a

distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.

3. Quanto all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio

lampante è il marchio Booking.com.

III. Motivazione

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

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

Pagina 4 di 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata
chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente,
dall'altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da
parte del pubblico
interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare
in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003,
T-194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, §
34). Slogan
pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b),
RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice
formula
promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 25).
«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che
siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti
ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale
in ragione di una siffatta
utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).
«Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di
quelli applicabili agli altri tipi
di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:T:2001:286, § 44).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da
quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso
di cui all'[articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie
come uno strumento
d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi
considerati, affinché il
pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i
prodotti o i servizi del titolare
del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002,
T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy,
EU:T:2003:183, § 21).

4. Sulla distintività intrinseca del segno

Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né
evocativa né
descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla,

all'interno della dicitura,
costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi,
online e in presenza, per
l'acquisizione di competenze in cucina.
In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di
distintività, e non per il
suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere
distintivo in quanto, benché
non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta
un mero slogan con cui
si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il
divertimento in cucina.

Pagina 5 di 8

Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41,
il consumatore
imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In
tale senso, lo slogan è
motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai
servizi del richiedente in
quanto saranno fonte di divertimento.
Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
prodotti e servizi
interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi
dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere
oggetto di obiezione ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che
sarebbe percepito dal
pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
informazioni sulla natura dei
prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. In
questo caso, il pubblico di
riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione
dell'origine commerciale,
ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare
aspetti positivi dei
servizi, nonché il loro fine.
Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell'ovvio
significato elogiativo che
promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al
pubblico di riferimento di
memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo
in relazione ai
prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L'Ufficio
sostiene che il marchio
denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico
aggiuntivo, non
è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo
al consumatore che
utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l'esperienza,
qualora questa si riveli

positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell'acquisto successivo

[03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].

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

Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi

d'abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti

l'abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in

cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard, le scarpe, ecc.

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

destinati a essere utilizzati nell'atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai

suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei

principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono strettamente correlati.

5. Sugli esempi estratti da Internet dall'Ufficio

Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio

vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i

riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.

Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente

impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e

pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.

L'Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l'espressione

«enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null'altro

Pagina 6 di 8

è che un'attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso

accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi

rivendicati nella classe 41 come categorie generali.

È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata

nell'ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella

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

<https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/>

<https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/>

<https://www.growcookenjoy.co.uk/>

Pagina 7 di 8

È lampante che un'espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di

distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi concorrenti nel mercato.

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

Con riferimento all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che

nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare

un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi

proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio

Booking.com.

Per quanto riguarda la valutazione dell'identificatore «.com», è riconosciuto dalla

giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione

del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di

assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente

all'interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,

molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono

gli indirizzi Internet.

Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking»,

rappresenta l'unica parte di un

indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e

liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di

secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un

determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.

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

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

Pagina 8 di 8

servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).

Di conseguenza, la presenza dell'elemento «.com» nel segno non può giustificare la conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva. La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di dominio di primo livello «.com», così come l'assenza di carattere distintivo del segno «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio

Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l'uso. Anche in tale segno l'aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di distintività intrinseca.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018952332 è respinta.

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

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

Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024



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

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

Alicante, 30/05/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** BL

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)

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

domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3

Classe 5

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

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

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

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

Pagina 2 di 9

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

medicati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "trattamento alle rose". Ciò è

stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins

English

dictionary

consultato

in

data

21/11/2023

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

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

all'indirizzo

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

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

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

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

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

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

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

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

dei capelli, dentifrici, colluttori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per l'aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti per l'igiene dentale a base di rosa. –

Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in data 16/01/2024, concessa dall'Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro

Pagina 3 di 9

all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del

richiedente possono
essere sintetizzate come segue.

1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in 'TERAPIA DELLA ROSA' il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
2. L'Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa, per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa stilizzata, costituisce una componente distintiva.
3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell'uso, intensivo ed estensivo, posto in essere Italia, Austria e Francia. 'ROSE THERAPY' contraddistingue una linea di prodotti anti-tensione che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.

III. Motivazione

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

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

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

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

dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

Pagina 4 di 9

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi'

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

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

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

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

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

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

Pubblico rilevante

Il marchio richiesto “

" comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio l'Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico dell'Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia, dove la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include parimenti quello di Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960, e che continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.

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

L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

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

Carattere descrittivo del segno

Pagina 5 di 9

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

" in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria, ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo ("THERAPY") e a caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto ("ROSE") dei prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in

relazione ai prodotti contestati.

4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l'inglese non percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di 'ROSE THERAPY' attengono alla cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
- L'Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del consumatore di lingua inglese della versione originale 'ROSE THERAPY'. Traducendo il termine in italiano e verificando l'uso di quest'ultimo si perde la connessione tra segno originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l'argomento è irrilevante e respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi sono numerosi risultati nell'Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l'argomento sarebbe comunque respinto.
- Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall'Ufficio, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
- (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
- Carattere non distintivo del segno

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Pagina 6 di 9

5. L'elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della combinazione di parole "ROSE THERAPY" quale trattamento o terapia che contiene o usa rose, estratti di rose. L'elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine 'ROSA'. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini del marchio.

Conclusione

Per le ragioni esposte e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 « » è dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.

2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all'uso
Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si

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

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

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

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

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

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

Allegato 6 – fatturato di vendita

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

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

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

Valutazione delle prove

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

indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non

ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi

per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è

stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il

Pagina 7 di 9

segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico

di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un

servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza

giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti

all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi

oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di

evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore

economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in

seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del

pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come

provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui

la condizione
relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può
essere considerata
soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati
generali ed
astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai
sensi
dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato
in seguito all'uso di
tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in
cui esso ne
era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
RMUE [...].
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un
caso di specie,
dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori
come, in particolare,
la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione
geografica e la
durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati
dall'impresa per
promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il
prodotto come
proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le
dichiarazioni di
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.
Qualora, sulla
scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una
frazione significativa
di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente
da un'impresa
determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta
dall'articolo 7,
paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...].
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di
un marchio, ivi
compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere
valutato in rapporto ai
prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del
marchio e prendendo in
considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della
categoria dei
prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
ragionevolmente attento e
avveduto [...]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59;
04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, §

63).

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

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

Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere

distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe

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

Pagina 8 di 9

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

et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il

carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non

aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge,

noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso

è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo

3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in

tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il

pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una

distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini

demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di

Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e 'prove

secondarie' (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono

meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato

(12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle. L'Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono principalmente a paesi dell'Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere distintivo ad initio.

Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni

(Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento;

indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad

esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non

appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola

Francia nell'ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e

temporalmente). Pertanto, l'estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti

rispetto ai territori di lingua inglese dell'Unione europea.

Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio

indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre

associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell'Unione europea,

quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si

caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non

assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso del marchio

oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la

rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio

richiesto.

IV. Conclusioni

Pagina 9 di 9

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018951163 è respinta.

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

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



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

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

Alicante, 27/05/2024

***** MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** MILANO

ITALIA

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

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

Classe 41

Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti

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

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

e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;

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

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

Pagina 2 di 4

Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video;

Nolegg

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

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

Classe 43

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

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

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

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

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

02/01/2024

all'indirizzo

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

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

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

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

1. <https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538>,

2. <https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metragraph/>

3. <https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771>

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

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

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

esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che

consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione

fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano

ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,

Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che

vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi

Pagina 3 di 4

stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,

destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.

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

distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il

26/02/2024, concessa dall'Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

parte, vale a dire per:

Classe 41

Classe 43

Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]

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

fotografia;

Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;

Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;

Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di

pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche);

Produzione di

pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,

cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica

e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;

Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di

intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature

video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione

di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di

strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di

intrattenimento.

Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per

Pagina 4 di 4

convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze

e

seminari.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 41

Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili,

tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un

sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di

videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici;

Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di

intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;

Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia;

Organizzazione di

eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici;

Noleggio

di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da

parchi di

divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di

attrezzature televisive per l'compressione interattiva e digitale;

Pubblicazione

di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare;

Servizi

di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi

audio e video

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

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

presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la

decisione impugnata. Inoltre,

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso

entro quattro mesi da

tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di

ricorso di 720 EUR è stata

pagata.

Registrare un marchio per una grappa –

marchio non registrabile



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

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

Alicante, 21/05/2024

***** Udine (UD)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018934856

P7-4809

Marchio figurativo

ITALIA

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

e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

Acquavite di vino.

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

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

Pagina 2 di 3

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

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

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

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

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

Grappa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sulla specie dei prodotti.

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

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

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

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

di altre imprese.

– Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un

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

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

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

ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018934856 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024



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

Il segno ad avviso dell'esaminatore è descrittivo.

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

Alicante, 29/04/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018966666

IAB/MM/CV/DB/40371

CIRCULAR MOBILITY SHARING

Marchio denominativo

***** Reggio Emilia (RE)

ITALIA

In data 08/02/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9

Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,

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

controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;

software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi

software; software di formazione; software per connessione in rete;

pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l'elaborazione di dati e

immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e

aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per

comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.

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

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

Pagina 2 di 7

Classe 16

Classe 35

Classe 36

Classe 37

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

pubblicazioni periodiche.

Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione

dell'opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione

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

commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio

in relazione a veicoli; servizi all'ingrosso in relazione a veicoli; servizi

pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
relativi all'industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
relativa all'analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l'ausilio di
dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore; conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di veicoli, tramite
punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime, valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni; leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti [finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
veicoli; servizi finanziari per l'acquisto di veicoli.
Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;

informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;

ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.

Classe 38

Classe 39

Classe 40

Classe 41

Classe 42

Servizi di conferenze web; fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali;

fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;

comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per l'interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.

Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del

noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi

di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di

veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura

d'informazioni in materia d'automobili a noleggio tramite internet;

organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di

guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi

di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di

guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.

Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da

rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.

Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita

e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale

legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;

erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;

organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;

organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di

riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di testi; produzione di podcast; servizi d'intrattenimento forniti tramite una rete di comunicazione globale.

Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela

dell'ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi d'inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati dall'inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell'inquinamento; servizi di consulenza in materia di controllo dell'inquinamento; servizi di consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;

Pagina 4 di 7

raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia

e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di consulenza in materia di sicurezza dell'ambiente; servizi di ispezione e analisi

ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli; progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la

simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;

collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo

qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;

servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test

di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di

consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o

venditori di veicoli.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

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

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

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

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

condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema

di mobilità che applica l'economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei

veicoli e, dall'altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di

tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera

multimodale,

accessibile, economica ed efficace.

Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il

marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all'indirizzo <https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/>
2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all'indirizzo <https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular-economy-in-mobility>
3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all'indirizzo <https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and-projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities>
4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201ST005603/circular-economy-definition-importance-and-benefits>

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

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

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

Pagina 5 di 7

Traduzione
dell'Ufficio

MOBILITY

Traduzione
dell'Ufficio

SHARING

Traduzione
dell'Ufficio

Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.

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

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

La capacità di muoversi fisicamente.

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

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

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l'economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall'altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o dall'utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei mezzi di trasporto, ecc., nell'ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio, l'intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto. I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l'economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all'interno di un sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell'ambito di un sistema di mobilità circolare.

Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un

sistema di mobilità che applica l'economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere, gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all'interno di un sistema di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a strade intelligenti.

Pagina 6 di 7

In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing; fornitura d'informazioni in materia d'automobili a noleggio tramite internet; organizzazione del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l'economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all'interno di un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale condivisione all'interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.

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

esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all'interno di percorsi intermodali di un sistema di mobilità circolare.

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

Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell'inquinamento, possono essere relativi alla condivisione nell'ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.

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

Assenza di carattere distintivo

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

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata

sollevata un'obiezione a

Pagina 7 di 7

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

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 966 666 è respinta.

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

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

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

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

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

tale data.

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



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

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

Alicante, 30/04/2024

***** Vicenza

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018951625

85.1286

Marchio figurativo

***** (VI)

ITALIA

In data 04/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 7

Classe 9

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

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

Pagina 2 di 5

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato

seguito: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il

marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power>

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
»
semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa e positiva
che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o limitatamente dannoso per l'ambiente. Tali caratteristiche sono certamente desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un'epoca dove la riduzione de Co2 è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo. Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
 - Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come

segue:

Pagina 3 di 5 --

una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si restringe;

le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;

una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in

un'onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;

una figura stilizzata di pila;

una figura stilizzata di foglia che occupa l'intera altezza della pila.

2. Nell'ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER

ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.

3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi elettrici.

4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall'ufficio che il richiedente ritiene comparabili.

III. Motivazione

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

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

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

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

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

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

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

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

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

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

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

Pagina 4 di 5

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

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

LtQFNbIL_4Q_mcFwA

%3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbPEDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2Bpower+%2B+logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAA GA

UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU

gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIGAZI HAT0gB4gC&client=gws-wiz-serp

fornisce i seguenti risultati:

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

elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.

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

circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicità dell'energia o più propriamente delle sue fonti.

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

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

o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.

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

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

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

si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari

virtualmente del 100% dei prodotti.

Ciò premesso, anche volendo accettare l'affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 48).

Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di lingua inglese dell'Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a

Pagina 5 di 5

ridurre l'impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell'Unione Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.

Si deve dunque concludere che anche senza l'indicazione descrittiva ECO POWER, la parte grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicità, come sopra esposto.

A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato dalla parte denominativa "ECO POWER".

Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall'Ufficio si rileva che da un lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall'altro che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, *BioID*, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, *Glass Pattern*,

EU:T:2002:245, § 35).

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

Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere tutte rigettate.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018951625 è respinta.

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