

Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023

JNICA

Il segno UNICA a prescindere dal prodotto e/o servizio ad avviso dell'esaminatore è un termine descrittivo che il consumatore percepirebbe come prodotto che non ha uguali nel suo genere.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/10/2023

U***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: M32855

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (Teramo)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/06/2023 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 c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 6 Porte metalliche; Finestre metalliche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese e

rumena attribuirebbe al segno il significato seguente: che non ha uguali nel suo genere o

nella sua specie, ineguagliabile, straordinaria.

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

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

Pagina 2 di 5

L'Ufficio ha inviato informazioni circa le definizioni dei vocabolari delle lingue summenzionate.

Benché il segno contenga una stilizzazione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che la porta o finestra offerta dal richiedente è unica nel suo genere, eccellente, ineguagliabile. Pertanto, il segno descrive una qualità dei prodotti.

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 dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 12.07.2023, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Nessun consumatore assocerebbe la parola "UNICA" con le porte e le finestre metalliche.
2. Il consumatore deve fare una certa riflessione in quanto l'aggettivo presenta una stilizzazione, si tratta della variante femminile dell'aggettivo unico e si è sostantivato. Non si tratta dell'espressione "unica qualità, per esempio, che darebbe una informazione più chiara.
3. Non è stato dimostrato un uso generalizzato del termine "UNICA" in relazione ai prodotti in questione.
4. Il pubblico di riferimento è composto da professionisti ed il livello di attenzione è di conseguenza elevato
5. L'EUIPO ha registrato marchi simili a quello contestato.

III. Motivazione

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

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

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni

Pagina 3 di 5

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).

1,2, 3- L'Ufficio si è limitato a riportare il significato del termine contenuto nel marchio così come appare nei dizionari delle varie lingue sopracitate e ad attribuire a tale termine l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con

tutta probabilità
attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno.
L'Ufficio è pertanto
dell'opinione che la dicitura non comporta nessun particolare sforzo
interpretativo, né induce
il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione
ai prodotti richiesti.
Contrariamente a quanto indicato dal richiedente il fatto che
l'aggettivo sia utilizzato al
femminile non aggiunge distintività al segno e continua a descrivere una
possibile
caratteristica dei prodotti ai quali si riferisce. Non cambia il
significato del termine. Il fatto che
potrebbe essere un aggettivo sostantivato non cambia la percezione del
consumatore che
vedrà nel termine, associato ai prodotti, la descrizione di una qualità
delle porte.

La stilizzazione al quale fa riferimento il richiedente è alquanto
impercettibile. Tale veste
grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l'attenzione
del consumatore dal
chiaro significato del termine in quanto gli espedienti stilistici sono
minimi e sicuramente non
in grado di imprimersi nella mente del consumatore, il quale percepirà
solamente il
messaggio della chiara parte verbale.

Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un
intrigo come, per
esempio, un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente
del consumatore
uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una
connessione con
l'origine commerciale dei prodotti del richiedente.

L'Ufficio non dubita sul fatto che esistano espressioni ancor più
descrittive della presente ma
questa considerazione è ininfluente al momento dell'esame del presente
marchio. L'Ufficio
ha provato l'esistenza della descrittività del termine in relazione ai
prodotti obbiettati. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è anche privo di carattere
distintivo.

4 – Il richiedente ritiene che il consumatore di riferimento sia il
pubblico specializzato e che
quindi il livello di attenzione è maggiore. L'Ufficio non concorda.
Porte e finestre metalliche
non sono prodotti destinati unicamente a un pubblico con un elevato
livello di

Pagina 4 di 5

specializzazione ma sono beni a portata di qualsiasi consumatore.
Tuttavia, ammesso e non
concesso che il pubblico di riferimento sia quello specializzato e con

un livello di attenzione superiore alla media ciò non ha 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).

5- Riguardo l'argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi dell'Unione Europea simili a quello oggetto della presente obiezione. Si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, *Glass pattern*, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, *Neo*, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, l'Ufficio, senza entrare ad esaminare nel dettaglio i fascicoli portati ad esempio dal richiedente, ha preso visione di essi ed ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione.

EUTM 1049024, richiesto più di 10 anni orsono, per prodotti diversi da

quelli richiesti dal richiedente. La stilizzazione presenta un punto esclamativo al posto della "I".

EUTM 06107148, richiesto più di 16 anni orsono, anche questo richiesto per prodotti differenti e presenta delle caratteristiche figurative diverse dal marchio del richiedente.

Il marchio 015695968 non ha similitudini con il marchio in oggetto e neanche il marchio "UNICO" o "UNIQUE" essendo quest'ultimi variazioni del termine "unica".

Quindi come rilevato le varie forme di stilizzazione e rappresentazione grafica differiscono

da quella del segno in questione e inoltre i prodotti sono diverse da quelli richiesti per il

marchio oggetto del rifiuto. Inoltre, essi sono marchi richiesti molto tempo fa,

conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta

nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.

IV. Conclusioni

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

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018886319

è respinta.

Pagina 5 di 5

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 bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

“Amarognolo l’autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l’esame.

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

Alicante, 06/10/2023

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** PG

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il

significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.

Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l’autentico», di cui il marchio è composto,

è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da caratteri maiuscoli per “amarognolo” e da caratteri corsivi minuscoli per ‘l’autentico’ che

ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come

indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo 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 rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie, sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale ecc.

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

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

Pagina 3 di 3

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. 018846407 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 respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

{RESIN LATEX}

“Resin latex” è il segno che l'ufficio deve esaminare, tradotto in italiano “Resina Lattice”. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti contengono resina e lattice. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2023

***** Pescara

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: resin latex

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** Pescara

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/05/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 1 Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze; Prodotti

chimici destinati

alla fotografia; Prodotti chimici destinati all'agricoltura; Prodotti chimici destinati all'orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura;

Resine

artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i

terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per l'industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all'industria ed alla scienza;

Composto, concimi e fertilizzanti.

Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla

ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti; Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti

impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

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 così come quello

specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:

resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/resin>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=latex>

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

prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e

latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o

usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati

alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per

completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati

anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:

Fonte: <http://cespevi.it/art/conclc.htm>

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

Pagina 3 di 6

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 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell'insieme dei termini che lo compongono. Il segno "RESIN LATEX" non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini "RESIN LATEX" non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da un'immagine del dizionario "WordReference" allegata dal richiedente.
2. L'Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
 - n. 000175794 Luresin per "resine artificiali" in classe 1;
 - n. 000671503 Resin D per "antiossidanti per elastomeri e gomma" in classe 1;
 - n. 005834288 Resina 2000 per "resine naturali allo stato grezzo" in classe 2.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le 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 4 di 6

«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).

Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.

In primis, il segno "resin latex" non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostanza che non solo è credibile, ma che è stata anche provata dall'Ufficio (supra).

Del pari la circostanza che i sostantivi "resin" e "latex" non appaiono combinati in nessun dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di

consultabilità riportano i termini in modo individuale.

A tal proposito l'Ufficio ha cercato nel dizionario "Word Reference" l'insieme di parole "CHOCOLATE" e "CINNAMON", entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un risultato negativo (<https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon> consultata in data 05/10/2023).

Pagina 5 di 6

Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta occupando, (ad esempio un aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

Pagina 6 di 6

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. 018854781 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.

Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023



Limone Italia

LIMONE ITALIA, marchio di gelati, non assolve alla funzione principale a cui dovrebbe riferirsi un marchio, ossia quella di distinguersi dagli altri marchi dello stesso settore, per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/09/2023

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/04/2023 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 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];

Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci;

Sciroppi

per uso alimentare; Cioccolato.

Pagina 2 di 5

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli con la preposizione "d'". A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.

Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

(i) i prodotti quali decorazioni candite ecc. sono sotto forma di un frutto ovoidale molto noto

dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima largamente utilizzata

nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale; (ii) i

prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, sciroppi, aromi per dolci

ecc. contengono un frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e

acidissima largamente utilizzata nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato

dell'Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto, nonostante alcuni

elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard alquanto comuni e

perfettamente leggibili inseriti in un'etichetta allargata con due lati curvi), il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla 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. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, 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 22/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. Di conseguenza non può essere descrittiva di detti prodotti.
2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

III. Motivazione

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

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

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le 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

Pagina 4 di 5

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

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

Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi possono essere

certamente a base
di limone italiano.

In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono essere gelati che contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l'Ufficio avrebbe obiettato il marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto ingannevole.

In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come indicativo del prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi possono essere usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d'uso degli stessi. A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che 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 o distintivo 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 italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Il grado di stilizzazione del segno, , come già precisato dall'Ufficio, è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile all' elemento denominativo del segno.

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. 018836775 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato;

Soufflé

(dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti
[pasticceria];

Pagina 5 di 5

Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per
prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni
candite

per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci;
Sciroppi

per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.

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

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

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

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

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

Registrare un marchio per prodotti per disabilità – marchio respinto 26-09-2023



Il segno in esame è "Il cane disabile", il segno vuole pubblicizzare protesi, carrozzelle, dispositivi per invalidi. La parte figurativa non aggiunge originalità per cui 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, 26/09/2023

Latina (LT)

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (RM)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 02/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Solleventori per invalidi;

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di

punti vendita all'ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di

animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;

Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;

Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;

Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di

formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività

didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi

didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;

Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi

di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online;

Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e

concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di

insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in

materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria;

Consulenza in materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali;

Massaggio canino;

Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di

animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -);

Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Il cane che presenta minorazione fisica o psichica di grado relativamente non grave. Il suddetto significato del termine «Disabile», di cui il marchio è composto, è supportato dal seguente riferimento di dizionario.
<https://www.treccani.it/vocabolario/disabile/>
L'Ufficio non ritiene necessario fornire indicazioni relative al significato dell'articolo determinativo "IL" e del sostantivo "CANE", poiché si tratta di termini di uso comune nella lingua italiana conosciuti da tutti. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono destinati all'uso da arte di cani che abbiano una qualche menomazione fisica e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita, la presentazione o l'organizzazione di eventi commerciali o promozionali aventi ad oggetto prodotti destinati al CANE DISABILE nel senso sopra esposto. Inoltre in relazione alle classi 41 e 44 il segno verrà percepito come un'indicazione che i servizi indicati e obiettati hanno ad oggetto il cane disabile e la disabilita canina, sia come concetto in generale che come destinatario dei servizi (e.g. servizi veterinari in classe 44). Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione del prodotto o di prestazione del servizio. Si deve infine sottolineare che l'elemento figurativo del segno, una foto che rappresenta un cane disabile, non aggiunge capacità distintiva la segno. Di contro l'immagine non è altro che una rappresentazione fotografica del concetto espresso nella parte denominativa del segno. 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 norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018849066 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

Classe 12 Carrozze per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di

punti vendita all'ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
Pagina 4 di 5

attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di

esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di

animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;

Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;

Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;

Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari

di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività

didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi

didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;

Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi

di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online;

Fornitura

di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e

concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di

insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in

materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria;

Consulenza in

materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;

Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di

animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -);

Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Web marketing; Pubblicità; Diffusione di pubblicità via Internet;

Pubblicità

digitale; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Annunci

pubblicitari on line; Gestione commerciale; Consulenza aziendale in materia

di franchising; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Fornitura

di consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in

materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti

web;

Pubblicità online su rete informatica.

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 in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023



Il segno oggetto di esame è “Smoky Burger” “Smoky” tradotto dall'inglese è “fumoso” e, associato a burger verrebbe percepito come carne affumicata per cui il segno non è distintivo.

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

Alicante, 22/09/2023

*****Cortona

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: SmokyBurger

Marchio: Smoky Burger

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Cortona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 29 Carne e prodotti a base di carne.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
hamburger dal sapore affumicato.
- Il suddetto significato del termine «Smoky Burger», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoky>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burger>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che I prodotti obbiettati della Classe 29 sono hamburger dal sapore affumicato e/o sono prodotti ideali per la preparazione di hamburger affumicati e che i servizi di fornitura di alimenti e bevande della Classe 43 sono resi in relazione ad hamburger dal sapore affumicato o a bevande da accompagnare a tali piatti.
- Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018837359 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.

Registrazione un marchio nel settore navale – marchio descrittivo – 22-09-2023



Il marchio DOCCIA NAUTICA per una doccia da installare su una barca è
descrittivo, verrebbe inteso dal consumatore medio come getto d'acqua per
lavarsi per uso nel settore delle barche. Il marchio non supera l'esame.

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

Alicante, 22/09/2023

***** Camaione (LU)

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: DOCCIA NAUTICA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** Camaione (LU)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Docce per esterni; Docce; Docce portatili.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
getto d'acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche.
- Il suddetto significato del termine «DOCCIA NAUTICA» era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/doccia/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/nautica/>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti rivendicati sono tutti articoli sanitari per la pulizia appositamente adattati per l'uso sulle imbarcazioni nautiche.
- Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018837354 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 – marchio comunitario non supera l'esame – 19-09-2023



SOS Viaggiatore – il consumatore medio percepirebbe il segno semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi di assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non siano necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Si tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma semplicemente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi, per cui il segno in questione è privo di carattere distintivo e non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/09/2023

Rome

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: SOS Viaggiatore

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:

I-00145 Rome

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/02/2023 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 servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 35

Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi;

Informazioni e consulenza commerciali per consumatori relativamente alla scelta di prodotti

e servizi; Fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi;

Informazioni e

consulenza commerciale ai consumatori; Fornitura di informazioni ai consumatori sui

prodotti attraverso Internet; Gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di terzi; Amministrazione di programmi per grandi viaggiatori; Ricerche sui consumatori; Informazioni in materia di prodotti per consumatori; Fornitura di informazioni commerciali ai

consumatori; Fornitura di informazioni commerciali; Informazioni commerciali (Fornitura di -); Informazioni commerciali e consulenza per i consumatori [punto di consulenza per i consumatori]; Gestione di documenti finanziari; Gestione commerciale; Servizi di gestione dati; Gestione dell'elaborazione dati; Servizi di elaborazione di dati; Elaborazione dati.

Classe 45

Servizi di informazioni in materia di diritti dei consumatori.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: richiesta di soccorso, di aiuto da parte di chi compie viaggi sia per esplorare con intenti scientifici sia per conoscere il mondo a scopo personale.

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

<https://www.treccani.it/vocabolario/s-o-s>

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SOS Viaggiatore» semplicemente come

un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi a assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei 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 08/04/2023 e poi, in data 18/06/2023 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. Le argomentazioni presentate sono le seguenti:

1. 'Sebbene i termini "SOS" e "Viaggiatore" siano di uso comune nella lingua italiana, l'accostamento di questi termini nel marchio "SOS Viaggiatore" crea un segno unico
Pagina 3 di 7
e distintivo che non è descrittivo dei servizi offerti. In particolare, il marchio "SOS Viaggiatore" va oltre la semplice somma delle sue parti. La combinazione dei termini suggerisce un'associazione specifica e distintiva con i servizi elencati nelle classi 35 e 45, che non può essere dedotta direttamente dai singoli termini. Inoltre, il segno non descrive direttamente la natura, la qualità o l'origine geografica dei servizi offerti. Il marchio "SOS Viaggiatore" richiama l'attenzione del consumatore medio e crea un'impressione distintiva che va oltre la semplice combinazione dei due termini comuni. Di conseguenza, il marchio è in grado di distinguere i servizi offerti da quelli di altre aziende e di indicare l'origine commerciale dei servizi'.
2. Il richiedente cita la giurisprudenza della Corte (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,) e poi rivendica di aver usato il segno per molti anni e rivendica un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
3. 'E opinione del richiedente che il segno si benefici di un ampio riconoscimento da parte del pubblico dei consumatori e dei media essendo stato presentato in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive su importanti reti nazionali. Vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prove presenti nella sezione "Dicono di noi" del sito internet del richiedente <https://sosviaggiatore.it/> :
 - intervista trasmessa nell'ambito della trasmissione "Uno Mattina" trasmessa su Rai Uno (disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=IGBpw6WT6eo>);
 - intervista ospitata dal programma radiofonico RTL 102.5 (disponibile al

seguinte link:

<https://www.youtube.com/watch?v=LfFKWezr0co>)

III. Motivazione

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera 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).

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si rileva quanto segue. L'affermazione del richiedente secondo la quale i termini SOS e Viaggiatore "di uso comune nella lingua

Pagina 4 di 7

italiana", sono combinati in modo tale da "suggerire un'associazione specifica e distintiva"

con i servizi obietti e che il segno non descriverebbe la natura, la qualità e l'origine

geografica dei servizi, non è supportata da nessun ragionamento giuridico o logico. Il segno

è composto da due termini che se usati in relazione a servizi che possono essere d'aiuto ai viaggiatori, sarà percepito come una mera informazione promozionale e non come un segno distintivo.

Tali argomentazioni debbono dunque essere rigettate.

In relazione all'acquisizione di carattere distintivo a seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE le prove di cui tenere conto sono le seguenti:

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all' Avv. Michele Ferrara nella

trasmissione "Uno Mattina" della RAI. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3

iscritti ed è stato visto 625 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 29 gennaio

del 2020. L'argomento è quello delle truffe ai vacanzieri. Il video dura 4 minuti e i

termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all' Avv. Michele Ferrara sulla radio

RTL 102,5. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3 iscritti ed è stato visto

319 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 2 luglio 2020.

L'oggetto del video

è la possibilità di richiedere delle compensazioni di tipo economico nel caso in cui un

volo venga cancellato o ci sia overbooking. La durata del video è di 3 minuti e i

termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Per ciò che concerne la pagina web <https://sosviaggiatore.it/> il marchio è

rappresentato nella seguente forma grafica:

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 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

Pagina 5 di 7

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 [...].

Nel presente caso poiché il pubblico pertinente è quello di lingua inglese dell'Unione, le prove dovrebbero essere riferite a Irlanda e Malta, nonché a quelli paesi in cui la conoscenza dell'inglese di base è stata riconosciuta dalla corte e, pertanto, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi e Cipro (supra)

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). Inoltre, l'Ufficio ricorda che, secondo il Tribunale (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 40), occorre distinguere tra la "prova diretta" dell'acquisizione del carattere distintivo (sondaggi, prove delle quote di mercato quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell'Industria o di altre associazioni professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, pubblicità, ecc. (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata dell'uso) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato. Sebbene le prove secondarie possano servire a corroborare la prova diretta, esse non possono sostituirla. Dopo aver analizzato attentamente le prove fornite dal titolare, l'Ufficio non è persuaso che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, per i motivi di seguito indicati.

Pagina 6 di 7

E' evidente che oltre al fatto che le due prove presentate non possono in nessun modo giustificare un'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso stante la loro esiguità inoltre il corredo probatorio manca del tutto delle c.d. prove dirette (supra). Pertanto, la documentazione presentata dal titolare non può costituire la prova che il consumatore interessato di lingua italiana, attraverso la familiarità sul mercato con il marchio "SOS VIAGGIATORE" (marchio denominativo), percepisca lo stesso come un'indicazione di origine imprenditoriale in grado di distinguere i servizi del titolare da quelli di altre aziende. L'Ufficio ritiene che il titolare non abbia dimostrato adeguatamente che in Italia il marchio in questione, alla data di deposito, avesse acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne era stato fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, per i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione. L'affermazione secondo cui il marchio richiesto avrebbe acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è respinta. Obiter Dictum il segno come usato nella pagina web www.sosviaggiatore.it

è molto più articolato e complesso del marchio oggetto del presente rifiuto, pertanto l'uso in tale forma non sarebbe comunque in grado di sanare la carenza di capacità distintiva del marchio denominativo oggetto di esame, tramite il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio non ritiene necessario esaminare se il segno è stato usato per tutti i servizi oggetto di rifiuto, poiché i criteri di esame dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE sono cumulativi e non alternativi.

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 articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018817002 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 comunitario descrittivo, respinto – Alicante 06-09-2023



“Cose di casa” verrebbe percepito come tutto ciò che attiene ad una abitazione. E' un marchio descrittivo. La stilizzazione del marchio non è

sufficiente a renderlo distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/09/2023

***** Padova

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente:***** Milano

ITALIA

Si fa riferimento alla comunicazione telefonica dell'Ufficio datata
06/09/2023, con Alessandro

Turato relativa alla revoca di una decisione ai sensi dell'articolo 103,
RMUE.

Non avendo ricevuto obiezioni da parte Sua, con la presente l'Ufficio revoca
la propria decisione datata 08/06/2023 per i motivi dichiarati durante la
conversazione.

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/02/2023 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 e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto
forma di

riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo
dei

videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di
comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili;

Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche;

Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni

didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili;

Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento

d'informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per
applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su

dispositivi

cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle informazioni;

Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Software
per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali;

Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e

fotografici; Apparecchiature di comunicazione; Articoli virtuali scaricabili,
ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste
[periodici],

Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali,

Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali,

Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di

strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali, riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer.

Classe 16 Attrezzatura per l'insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali; Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste; Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi d'azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali; Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e

materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura e di modellismo.

Pagina 3 di 10

Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste

elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate;

Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste,

riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste;

Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri

e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche

specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi

relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il

consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in

materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici,

cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;

Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste

d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online

contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line,

ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste,

fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di

libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di

stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini;

Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti;

Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di

cataloghi; Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni;

Pubblicazione di calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di

libretti; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e

immagini,

anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo;

Servizi

di giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi a

educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione,

intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi

editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali

per libri;

Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici;

Pubblicazione di

testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri; Pubblicazione di

documenti

scientifici; Pubblicazione multimediale di giornali; Pubblicazione di fogli

informativi; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione e edizione

di libri; Preparazione di testi per pubblicazione; Pubblicazione di libri di

intrattenimento; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di manuali di

formazione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazione di

materiale multimediale online; Pubblicazione online di giornali elettronici; Servizi per la pubblicazione di libri; Servizi per la pubblicazione di guide; Pubblicazione di software per divertimento multimediale; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di materiali didattici per l'insegnamento; Pubblicazione di quotidiani per clienti su internet; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici; Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione di libri in materia di programmi

televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a pesci da appartamento; Servizi

per la pubblicazione di bollettini d'informazione; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Stesura e pubblicazione di testi, tranne testi

pubblicitari; Pubblicazione di testi sotto forma di CD-ROM; Pubblicazione di testi sotto forma di media elettronici; Pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento; Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici online;

Pagina 4 di 10

Servizi di consulenza in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali

elettronici accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di

libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di

testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale;

Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali;

Servizi di pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà aumentata online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali

on-line non scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non scaricabili; Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà

virtuale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione attribuirebbe al segno il significato di "tutto ciò che riguarda l'abitazione". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 03/02/2023 all'indirizzo

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cosa.html>,
<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html>,
<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/casa.html>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti, come ad esempio le riviste e le pubblicazioni in genere (nelle Classi 9 e 16), che riguardano temi, questioni, oggetti, pratiche, ecc., relativi alle abitazioni, quindi per esempio concernono l'arredamento degli ambienti casalinghi, come o dove scegliere gli spazi per la vita familiare, questioni legali relative a ville e condomini, ecc., oppure (nella Classe 9), applicazioni che insegnano come governare le proprie case, le funzioni degli elementi d'arredo casalinghi, ecc., oppure (nella Classe 41), servizi che hanno per oggetto temi pertinenti alle abitazioni (ad esempio pubblicazione di guide di ricerca di casa o di materiali didattici sugli impianti di servizi, ecc.) o servizi la cui funzione è di agevolare il consumatore rispetto a temi concreti relativi all'abitare e vivere uno spazio (come per esempio servizi di educazione, divertimento e sport prestati a domicilio, ecc.). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia rossa maiuscola classica e comune, la disposizione su due righe con la congiunzione 'DI' in disposizione intermedia, e in misura ridotta rispetto alle altre due parole, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su destinazione o altre caratteristiche, quali l'oggetto o contenuto sia dei prodotti che dei servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione del servizio clienti, che si riassume in un messaggio informativo sui prodotti e servizi, nonché di incoraggiamento all'utilizzo degli stessi. Infatti il segno annuncia che nei suoi prodotti e servizi si trova ogni aspetto che concerne le abitazioni, come ad esempio applicazioni, informazioni, istruzione,

formazione, ecc., che sono relative o pertinenti alle abitazioni, quali che esse siano (appartamenti, ville, ecc.). Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno

nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che
Pagina 5 di 10

un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi

dei prodotti e servizi, vale a dire che i propri prodotti e servizi sono relativi ad aspetti

o realtà che concernono le abitazioni.

- 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 e servizi per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018814457 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di

riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo

dei videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili;

Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche;

Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili;

Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento

d'informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;

Software per

applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su

dispositivi cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle informazioni; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Software per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali; Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici; Apparecchiature di comunicazione;

Articoli virtuali scaricabili, ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token

Pagina 6 di 10

non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali, riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer.

Classe 16 Attrezzatura per l'insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali; Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste; Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi

di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi d'azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali; Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura e di modellismo.

Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate; Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di

quotidiani;
Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di
Pagina 7 di 10
opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali;
Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di
documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di cataloghi;
Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione
di
calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di libretti;
Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e immagini,
anche
in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo;
Servizi di
giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi
relativi a
educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione,
intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale;
Servizi
editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi
editoriali per
libri; Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici;
Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri;
Pubblicazione di documenti scientifici; Pubblicazione multimediale di
giornali; Pubblicazione di fogli informativi; Pubblicazione e redazione
di
stampati; Pubblicazione e edizione di libri; Preparazione di testi per
pubblicazione; Pubblicazione di libri di intrattenimento; Pubblicazione
di libri
di testo; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di
bollettini
di informazione; Pubblicazione di materiale multimediale online;
Pubblicazione online di giornali elettronici; Servizi per la
pubblicazione di
libri; Servizi per la pubblicazione di guide; Pubblicazione di software
per
divertimento multimediale; Pubblicazione, comunicazione e redazione di
testi; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione
di
materiali didattici per l'insegnamento; Pubblicazione di quotidiani per
clienti
su internet; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici;
Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione
di libri
in materia di programmi televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a
pesci
da appartamento; Servizi per la pubblicazione di bollettini
d'informazione;
Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Stesura e
pubblicazione di testi, tranne testi pubblicitari; Pubblicazione di
testi sotto
forma di CD-ROM; Pubblicazione di testi sotto forma di media

elettronici;
Pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento;
Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet;
Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Servizi di consulenza
in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di materiale stampato in
forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali elettronici accessibili
tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di libri e periodici in
forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di testi e materiale
stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti editoriali
di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di
materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione di
contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di
pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà aumentata
online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali on-line non
scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non scaricabili;
Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà virtuale.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Pagina 8 di 10

Classe 9 Articoli virtuali scaricabili, ovvero Guide turistiche, Romanzi d'amore, Riviste

musicali, Riviste mediche, Riviste di informatica; Articoli virtuali scaricabili

autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Romanzi d'amore, Riviste musicali, riviste mediche, Riviste di viaggi, Riviste di informatica.

Classe 16 Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Attrezzi per correggere e

cancellare; Attrezzi per scrivere ed affrancare; Macchine per ufficio; Materiale stampato che rappresenta valore monetario o per scopi finanziari;

Guide turistiche; Romanzi d'amore; Riviste musicali; Riviste mediche; Riviste

di viaggi; Riviste di informatica.

Classe 35 Abbonamenti a riviste elettroniche; Pubblicità per riviste; Pubblicità su riviste,

opuscoli e quotidiani; Organizzazione di abbonamenti a riviste elettroniche;

Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste;

Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicazione di documentazione pubblicitaria; Pubblicazione di materiale pubblicitario; Testi pubblicitari (Pubblicazione di -); Servizi di pubblicazione di pubblicità; Pubblicazione di materiale pubblicitario online; Servizi di pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicazione di materiale e testi pubblicitari; Marketing nel campo della pubblicazione di software; Pubblicazione di materiali stampati a fini pubblicitari; Marketing nell'ambito della pubblicazione di software; Compilazione di elenchi per la pubblicazione su Internet; Abbonamenti a giornali; Organizzazione di abbonamenti a giornali; Servizi pubblicitari relativi a giornali; Abbonamenti a giornali (Organizzazione per conto terzi -); Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento a giornali per conto terzi; Organizzazione di abbonamenti a giornali per conto terzi; Amministrazione di abbonamenti a giornali [per conto terzi]; Abbonamenti a giornali (organizzazione di -) [per conto terzi]; Organizzazione per la fornitura di spazi pubblicitari su giornali; Sottoscrizioni [organizzazione] di abbonamenti a libri, recensioni, giornali o fumetti; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche di mercato e nella promozione; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Servizi di pubbliche relazioni; servizi di vendita al dettaglio in relazione ai seguenti prodotti virtuali scaricabili autenticati di token non fungibili (NFT) ovvero, abbonamenti a riviste elettroniche, Pubblicità per riviste, Pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani, Organizzazione di abbonamenti a riviste elettroniche, Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste, Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste, Pubblicazione di testi pubblicitari. Classe 38 Comunicazione mediante blog online; Bacheche elettroniche e

fori di
discussione on-line; Servizi audio, video e televisivi in streaming;
Servizi di
Pagina 9 di 10
messaggeria elettronica; Accesso a blog; Servizi di chat-room per
collegamento in reti sociali; Telecomunicazione di informazioni
(comprese le
pagine web); Servizi di comunicazione; Telecomunicazioni;
Radiotelecomunicazioni; Radiocomunicazione; Telediffusione; Emissioni
televisive; Servizi di webcasting; Fornitura ed affitto di strumenti ed
apparecchi di telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione;
Comunicazione per computer ed accesso ad Internet; Fornitura
dell'accesso
a contenuti, siti web e portali; Accesso a siti elettronici; Fornitura
di accesso
a banche date online; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di
accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso a siti Web con musica
digitale su Internet; Fornitura di accesso a siti su una rete
d'informazioni
elettronica; Fornitura di accesso a siti web su internet; Servizi di
comunicazione per l'accesso a banche dati.
Classe 41 Pubblicazione di testi musicali; Pubblicazione online di
guide, mappe di
viaggio, elenchi e liste cittadine non scaricabili per viaggiatori;
Fornitura di
strutture d'assistenza giornaliera [istruzione]; Servizi di prenotazione
di
biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e
sportivo;
Traduzioni ed interpretariato; Editoria musicale; Servizi di editoria
informatica; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Servizi di
pubblicazione di guide sui viaggi; Pubblicazione di libri in materia di
tecnologia informatica; Pubblicazione di stampati relativi a diritti di
proprietà
intellettuale; Pubblicazione di manuali di lavoro per la gestione
aziendale;
Pubblicazione di documenti scientifici in materia di tecnologia medica;
Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina;
Pubblicazione e diffusione di documenti scientifici relativi alla
tecnologia
medica; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza,
diritto
pubblico e affari sociali.
Classe 42 Progettazione in materia di pubblicazione di documenti;
Sviluppo di software
nell'ambito di pubblicazione di software; Sviluppo di software
nell'ambito
della pubblicazione di software; Server hosting [servizi offerti dal
provider
per la pubblicazione dei siti web sui suoi server]; Servizi di hosting
interattivo

che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti ed immagini online; Offerta dell'utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la creazione e la pubblicazione di riviste specializzate e blog on-line; Programmazione di applicazioni multimediali; Servizi di progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Affitto di computer hardware ed attrezzature; Consulenza informatica, servizi di consulenza ed informazione; Servizi di duplicazione e di conversione dei dati, servizi di codificazione dei dati; Servizi di hosting e software come servizio e noleggio di software; Sicurezza informatica, protezione e recupero; Sviluppo di hardware; Sviluppo, programmazione ed implementazione di software.

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

Pagina 10 di 10

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.

Indicazione provenienza geografica – marchio respinto – Alicante 07-09-2023



Il consumatore che si appropria al segno "Togo" penserebbe al prodotto "farine" ed assimilati in classe 30, come provenienti dall'Africa nello specifico dal Togo. Per questo motivo il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/09/2023

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Parma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 21/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c)

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati provengono dal Togo, paese dell'Africa occidentale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla scritta bianca su fondo nero, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione sulla provenienza geografica dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018886012 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 tè, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, sostituti del pane e altri prodotti di panetteria; snack a base di cereali; biscotti, pasticceria e confetteria; prodotti da forno; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca; preparati per dolci; pizze e preparati per pizze; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio.

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.

VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.



Il segno è VERMUTTINO: il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: «bicchierino di vermut» Il consumatore medio penserebbe che le bevande oggetto del marchio contengano vermut. Il marchio ha un carattere evidentemente descrittivo per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/08/2023

I- MILANO

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: VERMUTTINO

Marchio: VERMUTTINO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 14/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 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 bevande analcoliche [non sotto forma di oli essenziali]; 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 -); 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; Sorbetti sottoforma di bevande.

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 italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«bicchierino di vermut»
- Il suddetto significato del termine «VERMUTTINO era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e link a un sito web che evidenzia l'esistenza del vermut non alcolico:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/vermuttino>
<https://spiritoautoctono.it/2022/07/20/conviv-il-vermouth-analcolico-tailor-made/>
Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella lettera d'obiezione.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che le bevande non alcoliche e prodotti per fare bevande della classe 32 contengono il sapore di vermut, e che le bevande alcoliche della classe 33 contengono vermut.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018834527 è respinta per i seguenti prodotti:

Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;

Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;

Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di

bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche [non sotto forma di oli essenziali]; 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 -); 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;

Sorbetti

sottoforma di bevande.

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.

Si può inoltre procedere per i restanti prodotti:

Classe 32 Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Sidro analcolico; Acque

minerali e gassose.

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 descrittivo che evocherebbe il
"Coronavirus" non registrabile –
Alicante 04-08-2023**

CORONA

Il segno "Corona" che intende contraddistinguere salviette e prodotti per l'igiene ad avviso della commissione esaminatrice rimanda a Coronavirus per cui è descrittivo e non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/08/2023

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: CORONA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Napoli (NA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 14/07/2022 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.

L'obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche

dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:

Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad

uso carta igienica.

Classe 5 Preparati e prodotti per l'igiene compresi disinfettanti ed antisettici per uso

igienico e per uso domestico, salviette disinfettanti ed antibatteriche, fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche, panni per la pulizia

imbevuti di disinfettante per uso igienico, gel e spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti medicinali e igienizzanti e disinfettanti

ed antibatterici; articoli assorbenti per l'igiene personale compresi assorbenti igienici, pannolini igienici, pannolini di carta, pannolini-mutandina di carta

usa e getta per neonati; prodotti per l'igiene e la cura della persona per uso

medico compresi fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, salviette

medicate imbevute, soluzioni detergenti per uso medico; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso domestico che industriale.

Classe 16 Prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e

la cura della persona compresi carta assorbente, bobine e rotoli di carta da cucina e di carta igienica, asciugatutto in carta, asciugamani e strofinacci monouso in carta, tovaglie, tovaglioli e tovagliolini di carta, carta da forno,

carta per la confezione di alimenti, pellicole in carta per imballare gli alimenti, carta igienica, fazzoletti di carta, salviette di carta per uso cosmetico, salviette di carta per la pulizia; fogli assorbenti e sacchetti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari, pellicole in plastica

per imballare gli alimenti; sacchi per la spazzatura in carta e plastica; carta

per la produzione di lenzuola chirurgiche, carta copri lettini per visite mediche; tessuti grezzi per la toilette; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso

domestico che industriale.

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. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori europei in generale, dato che il termine 'corona' è diventato famoso in tutto il mondo almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall'OMS una pandemia che va sotto il nome di 'SARS-CoV-2', successivamente chiamato 'coronavirus' e comunemente abbreviato in 'corona', oppure indicato anche come 'COVID-19'. Il pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell'Unione Europea che percepirebbe il segno come indicante il significato di cui sopra.
- Il suddetto significato del termine «CORONA», di cui il marchio è composto, è stato supportato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da riferimenti Internet e di dizionario (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corona>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona>, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Corona>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che (i) i prodotti quali prodotti e preparati per l'igiene e per uso medico, disinfettanti, spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti disinfettanti

ed antibatterici ecc.

sono destinati a proteggere dall'infezione da COVID-19 o Coronavirus;

(ii) i prodotti

quali prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e la

cura della persona, pellicole in plastica per imballare gli alimenti, sacchi per la

spazzatura ecc. sono destinati a prevenire la diffusione del COVID-19 (ad esempio

perché monouso, o facilmente igienizzabili). Pertanto, il segno descrive la

destinazione dei prodotti.

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

Pagina 3 di 19 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni l'08/09/2022,

concesse in pari data dall'Ufficio. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il

18/11/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE,

in data 22/02/2023 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 17/04/2023 il richiedente ha confermato che la richiesta era da

considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente del 18/11/2022 possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente usa il marchio "CORONA" fin dal 2006 per contraddistinguere prodotti di carta per l'uso domestico e professionale. I prodotti 'CORONA' sono oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal richiedente (documenti allegati).
2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio "CORONA" verbale e figurativo.
3. La parola 'corona' deriva dal latino "coronā" e, secondo vari dizionari, il significato

primario in italiano è “ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come segno dell'autorità o dell'eccellenza di chi la porta”. “Corona” è anche un cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).

4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani (o di lingue affini come lo spagnolo). L'Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi parziali della definizione del termine 'CORONA', nessuno dei quali da dizionari italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che 'CORONA' significhi 'Covid'.
5. Nessuno dei dizionari citati dall'Ufficio riporta 'covid' come primo significato di 'CORONA'. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di origine latina o greca (da cui discende “CORONA” – estratti da Wikipedia allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per l'associazione con la struttura “a corona” del virus del Covid, e non perché la parola “CORONA” significhi “coronavirus”.
6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi riportati dall'Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di “coronavirus” o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google® evidenziano la presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del termine.
7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro
Pagina 4 di 19
specifica applicazione o destinazione d'uso rispetto al Coronavirus. Sono prodotti di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e

soprattutto non è una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico consumatore.

8. L'Ufficio ha registrato altri marchi a componente 'CORONA'.

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.

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, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. Tuttavia,

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

impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, 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).

Pubblico rilevante

Come indicato nella lettera di obiezione del 14/07/2022, nella fattispecie il pubblico di

riferimento è il consumatore medio dell'Unione Europea perché il segno "CORONA"

costituisce la parte iniziale di 'coronavirus' e tale virus (dal nome ufficiale 'SARS-CoV-2') è

noto mondialmente per aver causato un'emergenza sanitaria globale senza precedenti. Il

termine "CORONA", dal 2020, è stato ed è tuttora diffusamente utilizzato in via autonoma

come abbreviazione del termine completo 'coronavirus', a livello mondiale.

La pandemia mondiale da coronavirus è un fatto noto che, come tale non ha bisogno di essere provato, come anche l'adozione dell'abbreviazione "CORONA" per riferirsi ad essa e al virus responsabile, sin dall'esordio della pandemia. Il suo uso esteso e comune è dimostrato anche dall'adozione in documenti istituzionali, quali la 'Corona investment initiative (CII)', ovvero il primo di vari provvedimenti in ambito fiscale dallo stesso nome adottati dall'Unione Europea dal marzo 2020 per mitigare gli effetti economici della pandemia. A titolo esemplificativo si indicano siti web in varie lingue in cui si trovano riferimenti alla CII, emersi da una ricerca il 03/08/2023:

9. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/remar-ks-bymario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/>
Pagina 5 di 19
10. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYhv_267uAAxUAAAAHQAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.centroeinaudi.it%2Fimages%2Fabook_file%2Fbd1228-onlinedef.pdf&psig=A0vVaw0iXNP1VXTkcSHrsDoAT4J1&ust=1690992245420174&opi=89978449
11. <https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYg-2m7LuAAxUAAAAHQAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D2020D33787&psig=A0vVaw21FJd1kf1Vtu46eyAHpfzK&ust=1690992216660802&opi=89978449>
 - a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione "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).
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 6 di 19

«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) (enfasi aggiunta).

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

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

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

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

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

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

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

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

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

L'Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati

che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e professionale nelle

Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus che ha causato la più

estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».

Nello specifico, per quanto riguarda le salviette della Classe 3 e i preparati e prodotti

(panni, salviette, spray, tovaglioli, ecc.) della Classe 5, il segno trasmette il messaggio che

hanno la proprietà di proteggere, detergere, disinfettare e igienizzare rispetto al virus del

Covid-19. Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 16 per i quali il segno

descrive il fatto che gli articoli in carta o plastica proteggono rispetto al noto virus e ne

prevengono la diffusione (sono monouso, facilmente igienizzabili, ecc.).

In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione. Il richiedente argomenta che l'Ufficio non abbia fornito una definizione da un dizionario per tutte le lingue rilevanti. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno in alcune lingue e da fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire da Wikipedia, che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno tal quale, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente basa molta parte delle sue argomentazioni sostenendo che il termine "CORONA" ha altri significati, tra cui spicca per frequenza quello di 'copricapo regale'. Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso. Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili. Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, Pagina 7 di 19 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).

Per il consumatore di riferimento è chiaro che, quando il termine 'CORONA' è affisso su prodotti per la pulizia e l'igiene, il messaggio è descrittivo e indica che sono articoli per la protezione dal noto virus, per combattere la sua diffusione tramite la disinfezione e igienizzazione della persona e di quanto la circonda. Sul mercato, molti tra i prodotti obiettati sono commercializzati da terzi facendo riferimento esplicito alla loro capacità ed efficacia rispetto al Covid-19, come ad esempio:

12. <https://www.purplepanda.ie/pdi-sani-cloth-af-universal-alcohol-free-wipes-soft-packwith-200-wipes>
Traduzione dell'Ufficio: Clinell Universal Salviette per Superfici
Salviette efficaci
SARS e Corona – Mega confezione da 200.
13. <https://www.gekatex.com/en/oem-automotive/33-ipaclean-gekamicro60.html>
Pagina 8 di 19
Traduzione dell'Ufficio: Sgrassante ad alcool isopropilico a base di speciale panno in microfilamento da 60 gsm (...) Usi raccomandati (...) Rimozione di polvere e grasso prima del trattamento Corona.
14. <https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html>
Traduzione dell'Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool SaniCloth (...)
Caratteristiche e benefici: (...) Ampio spettro di uccisione con tempi di trattamento rapidi (...) Virus avvolti (...) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona. (Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).
Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di "CORONA" quello di 'coronavirus' non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso tra i significati. Inoltre, a differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google®, la medesima ricerca di "CORONA" effettuata dall'Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito abbondanti riferimenti al coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche

impostando la ricerca

avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l'uso di "CORONA" come termine autonomo:

15. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona>
Pagina 9 di 19
16. Irlanda: [https://www.google.com/search?
hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=
countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)
Pagina 10 di 19
Pagina 11 di 19
17. Finlandia: [https://www.google.com/search?
hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=co
untryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=countryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)
Pagina 12 di 19
Pagina 13 di 19
18. Germania: [https://www.google.com/search?
hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=
countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)
Pagina 14 di 19

Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di caratteristiche dei prodotti perché questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per l'uso in relazione al virus della pandemia da Covid-19.

L'Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti ampie, tutte relative a prodotti di largo consumo per l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale. Le

obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo, ma anche alla

categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile

o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è

direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,

l'obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia

(07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per

l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o

per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all'interno

dell'ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a

Pagina 15 di 19

caratteristiche dei prodotti designati.

Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in

base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema
autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso
specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di
conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio
[dell'Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice
dell'Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato
membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione
dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale
armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area
linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle
decisioni nazionali a cui fa
riferimento il richiedente.
In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente
il riferimento a
registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non
valere necessariamente in
tutta l'UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune
registrazioni simili, come ad esempio
n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente
alla registrazione di
un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di
una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto
l'idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata
unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della
precedente prassi
dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza
del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di
legalità secondo cui nessuno

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

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

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

in quanto includono elementi verbali e figurativi assenti nel marchio in esame. Pertanto,

anche questo argomento è privo di fondamento.

b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione

"marchi privi di carattere distintivo". Si tratta di marchi che non consentono al pubblico

Pagina 16 di 19

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 esista un'evidente sovrapposizione tra le sfere di

applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da

b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004,

C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).

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).

Poiché "CORONA" 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.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

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

del 18/11/2022, 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».

Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 19 e 26/07/2022 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 negli ultimi 17 anni nel settore dei prodotti in carta per l'uso domestico e professionale.

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

18/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;

Allegati B: Estratti dal sito Wayback Machine relativi al sito web del richiedente;

Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da Wikipedia in numerose

lingue dell'UE, estratti di ricerche su Google®, tutto sul termine "CORONA".

Valutazione delle prove

Pagina 17 di 19

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

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 30/05/2022. Molti dei documenti presentati corrispondono a un periodo precedente a tale data.

Pagina 18 di 19

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.

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,

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).

Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori dell'Unione europea. La documentazione prodotta dal richiedente mostra riferimenti all'uso del marchio in Italia. Peraltro, questi consistono essenzialmente in estratti dal sito web del richiedente, insufficienti, da soli a provare la percezione del marchio da parte del pubblico italiano di riferimento. In assenza di ulteriore documentazione, sia di tipo diretto, come ad esempio indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali dell'Unione europea, che di tipo di tipo indiretto o secondario, come a esempio, fatturato, spese pubblicitarie, ecc., i documenti a sostegno presentati dal richiedente non assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso in Italia del marchio richiesto. Non vi sono prove relative all'uso in nessun altro paese dell'Unione europea. Pertanto la prova dell'acquisto carattere distintivo in seguito all'uso rispetto a tali paesi non è stata raggiunta.

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. 018710065 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
Pagina 19 di 19
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.

Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile



CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023

ITALIA

Fascicolo n°: 018801903

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 08/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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

Classe 29 Pesce congelato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

animali acquatici del mar Mediterraneo.

– II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in

data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:

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

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

– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini

provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da

una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcuto, che richiama la forma di

un'etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI MEDITERRANEI», 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 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 omissso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018801903 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.

GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023



GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/05/2023

Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento:*****
Marchio: GOSIGN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 29/11/2022 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 e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire

la sicurezza della posta elettronica; Software per l'elaborazione di pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a

distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche; Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati nel settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per computer legati all'accesso e per l'accesso a reti informatiche, banche dati e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di telecomunicazione.

Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel

settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.

Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per

la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.

Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati

tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti; Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo, fornitura e manutenzione dell'accesso e informazioni su reti di computer, su contenuti e servizi nel settore dell'identificazione elettronica, della

certificazione elettronica, dell'archiviazione elettronica e delle tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato

seguente: "va e firma" o "firma!"

- I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1

Pagina 3 di 4

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come

un'esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la

creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un 'esortazione' che, inter alia, serve

anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.

- Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.

digitalizzazione, privilegino sempre più l'uso della c.d. firma digitale che è dunque

uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico

consumatore.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

ha deciso di

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018778292 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 – Alicante

26-05-2023



Il consumatore attribuirebbe al marchio "Gin & Tonic Festival" il significato di "festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

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

Alicante, 26/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento: *****

Marchio: Gin & Tonic Festival

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi; Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione di eventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising; Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; Fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.

Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili

Pagina 3 di 10

per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio d'attrezzature da bar; Bar.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio dell'Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data 16/12/2022 agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival>). Nelle lingue degli Stati

Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze

quali l'assenza di '&' o la presenza di '-', cioè 'gin tonic' o gin-tonic in spagnolo, o in

portoghese 'Gim-tônica', ecc., oppure l'accento sulla parola 'FESTIVAL' che può

cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso

significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data

16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,

<https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival>;

<https://slovník.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL>,

<https://www.treccani.it/vocabolario/festival/>,

[https://sproget.dk/lookup?](https://sproget.dk/lookup?SearchableText=festival)

[SearchableText=festival](#), ecc.).

- Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in esame, la bevanda alcolica 'GIN & TONIC' è diffusamente e storicamente nota come uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di un'acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1. <https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/>, 2. <https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/>, 3. <https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni, legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come 'gin & tonic'. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che concernono ad esempio l'assaggio e l'insegnamento della degustazione di cocktail a base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,

ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.

- Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1. <https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/>, 2. <https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/>, 3. <https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1>, 4. <https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival>).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel suo insieme, l'esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha un'importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola "Festival" (da sola priva di capacità distintiva) con altre parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L'Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre imprese che utilizzano il segno "Gin & Tonic Festival" per contraddistinguere servizi della medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio, e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
3. Non vi è alcun motivo per cui un'impresa concorrente debba usare un segno identico a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall'Ufficio

si riferisce al richiedente.

4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame, è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio europeo.
5. La richiedente rivendica l'acquisito carattere distintivo in seguito all'uso del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano documenti a sostegno.

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

Pagina 5 di 10

di mantenere la propria obiezione.

Considerazioni generali

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

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

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

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

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

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

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

Pubblico di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE.

Tuttavia,

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

impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, 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).

Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell'Unione europea in

quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le

lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i

consumatori di una di queste lingue all'interno dell'UE, è sufficiente per escluderlo dalla

registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Pagina 6 di 10

Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "Gin & Tonic Festival" in relazione

ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all'organizzazione, promozione,

gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,

individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica nota come 'gin tonic'.

Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.

L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono

(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia "festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica)". Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi pacifico.

Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola non distintiva "Festival" ad altre, anche comuni, e risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad alcune registrazioni di MUE analoghe.

L'Ufficio dissente. L'affermazione del richiedente "tutti i segni distintivi che fanno riferimento ad un "Festival", inteso come un evento a tema" è troppo ampia, generalizzata ed infondata per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente 'FESTIVAL' sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate dall'Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, 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).

Nonostante quanto sopra, l'Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,

come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –

MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.

Tuttavia, l'Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto

nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti

nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell'Ufficio

si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o

più anni fa. L'Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal

richiedente implicino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni

e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

Pagina 7 di 10

Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro

concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un

marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il

marchio come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o servizio in questione.

La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione

(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l'Ufficio ha anche

dimostrato che, accanto all'uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di

soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo

link:

Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo

carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da

parte dei consumatori di riferimento.

Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come segno distintivo dei servizi obietti.

Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della domanda. Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/104, che corrisponde all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e affini.

Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle

decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente.

Pagina 8 di 10

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

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

il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l'UE

(03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a

registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all'Unione Europea, che

ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.

Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente

confrontabili con l'attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di

parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e

non distintiva in tutti i paesi dell'Unione europea per i seguenti servizi:

Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi

pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;

Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;

Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione di eventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,

esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi

attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e

di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e

concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali

pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;

Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in

materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising;
Assistenza
in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di
-);
Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
di
consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
di
assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
di
franchising che forniscono assistenza in materia di marketing;
Assistenza
nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising;
Servizi di
consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising;
Fornitura di
Pagina 9 di 10
assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising;
Assistenza
nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di
franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di
prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo;
Servizi
relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la
la
realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
di
pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi
culturali
e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di
eventi
ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli

eventi
d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo
ricreativo;
Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di
festival per
scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo;
Servizi
legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di
feste
per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a
scopo
culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di
concerti;
Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi
a
concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi
di
club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione
aziendale in
franchising.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie
e suppellettili
per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti
e
bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia
di
ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile;
Servizi
di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti
e
bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
d'attrezzature da bar; Bar.
A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di
presentare ricorso nei
confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di
esame. Ai sensi
dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all'Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
una dichiarazione
scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi
dalla stessa data. Il
ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la
relativa tassa di 720

EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023



il segno RICOTA' rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

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

Alicante, 15/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 24/01/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da spalmare a base di latticini.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

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

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il significato seguente: ricotta

Il suddetto significato del termine «RICOTA'», contenuto nel marchio, è supportato dal seguente dizionario.

RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023 all'indirizzo: <https://dle.rae.es/ricota>) Traduzione non ufficiale all'italiano: dall'italiano ricotta

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino alla lettera "A" e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti obbiettati.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

fondata su motivi

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

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

IV. Conclusioni

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

Pagina 3 di 3

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018808599 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 distintivo nel settore EVENTI CULTURALI



Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un'organizzazione o azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: Italia Eventi Group

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:*****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d'organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell'informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l'affitto di proprietà commerciali.

Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.

Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande

per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto d'illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;

Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;

Noleggio d'attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione; Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e sedie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i

quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "associazione spettacoli repubblica italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/evento>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group>).

- Il termine "GROUP" è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i consumatori nell'Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla giurisprudenza dei tribunali europei: "In primo luogo, per quanto riguarda i termini «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della lingua inglese" (traduzione dell'Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, Hello Media Group (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un'organizzazione o azienda italiana specializzata nell'organizzazione, predisposizione e realizzazione di avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza, convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò collegate e funzionali, come l'affitto di locali commerciali (Classe 36), l'assistenza e consulenza in materia d'organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe 35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa a natura e origine geografica dei 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.

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 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. 018824165 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.

Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023



Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell'informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l'origine geografica dei prodotti.

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

Alicante, 02/05/2023

V*****

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 02/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo

(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;

Oli a base di tartufo.

Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste

alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.

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

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

Pagina 2 di 4

Classe 31 Tartufi freschi.

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/consumatrice medio di lingua inglese

attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi

Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.

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

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

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

prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo

(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di

tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste

alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengono

tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la

qualità e l'origine geografica dei prodotti.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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. La riproduzione del giglio, che è il simbolo della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il segno di carattere distintivo. Il termine 'TUSCANY' è di dimensioni molto più grandi rispetto al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta l'attenzione del consumatore. Sotto il termine 'TUSCANY' vi è il termine 'TRUFFLES'.

Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e non distintivo tra i prodotti rivendicati è l'origine geografica degli stessi. 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 ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

Pagina 3 di 4

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018791182 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo

(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;

Oli a base di tartufo.

Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al

tartufo; Paste

alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.

Classe 31 Tartufi freschi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati

principalmente a base di ortaggi.

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 settore legale rifiutato perchè descrittivo



LIEN" è l'acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, "LIEN" in francese significa "legame".

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

Alicante, 26/04/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: LIEN

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);

Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di

contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di

gestione di proprietà intellettuale e diritti d'autore; Iscrizione, gestione e

valutazione di diritti d'autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

L'obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le

modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:

Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi

(avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e

rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in

materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in

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

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

Pagina 2 di 5

proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d'autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti

d'autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà

intellettuale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English

Dictionary

all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien>, <https://www.wordreference.com/enit/lien>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e l'oggetto dei servizi.
 - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. "LIEN" è l'acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, "LIEN" in francese significa "legame". Infine, l'attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla proprietà intellettuale.
2. L'Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
3. Come giustamente evidenziato dall'Ufficio, la parola "LIEN", peraltro non di uso comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla proprietà intellettuale, il concetto di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito", espresso dal marchio, non è una caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio "LIEN" e dei servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà

effettivamente

riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi

rivendicati è di tipo gestionale e amministrativo.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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

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

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

di mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

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

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il richiedente sostiene che il segno sia l'acronimo di alcune parole e
abbia un altro significato
in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una
parte dei consumatori
dell'UE. Tuttavia, va considerato che 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 o distintivo 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

Pagina 4 di 5

dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "LIEN" in
relazione ai servizi
rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi
nell'ambito della proprietà
intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie,
privilegi e altri diritti di
possesso sulla proprietà altrui sino all'estinzione di un debito. Il
richiedente non ha
argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere
distintivo intrinseco
rispetto ai servizi oggetto di obiezione.

L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "LIEN" in
inglese significa diritto
di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa
dell'estinzione di un debito,

come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico. Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia, come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell'interesse generale sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, l'ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi. Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50). Come l'Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del

settore legale e giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45, come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS", n. 014888911 CLAIMXPRIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Pagina 5 di 5

«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). Nonostante quanto sopra, l'Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente. Tuttavia, l'Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell'Ufficio si evolvono nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L'Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal richiedente implicino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

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. 018784586 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 Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

ASSCOF

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine "GLASSCORD" che tradotto è "corda di vetro", è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023

Fascicolo n°: *****+

Vostro riferimento: SQ7577AB/mb

Marchio: GLASSCORD

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 09/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra

ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;

Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali

(carbonio puro,

carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l'isolamento e la protezione di

condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci,

caldaie;

Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine

metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,

prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie

plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi

flessibili

non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di

imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti

inquinamento.

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, che è sia il consumatore medio che quello specializzato

nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali

si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra

identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.

- Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord>

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass

- Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per

identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici

usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla

domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in

data 09/12/2022.

<https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord>

<http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f>

<https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#>

<https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione

che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra di

vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il

materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di

rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.

• 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 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 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. 018788811 è respinta.

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

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

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

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

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

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

Michele M. BENEDETTI – ALOISI