

Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: aulire

Marchio: AULIRE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 19/09/2022 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per

ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per

ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere

detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in

schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;

Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso

[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile;
Salviette

imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati

impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l'utilizzo

sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;

Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari

[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];

Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici

decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici

contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini; Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];

Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati

per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico; Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;

Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonic per il viso [cosmetici];

Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l'epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari; Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle; Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di "emanare profumo, profumare". Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all'indirizzo <https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo

di carattere
distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Si comprende che il verbo "aulire" significa "odorare, emanare profumo", ma si contesta che AULIRE sia una parola di uso corrente. "AULIRE", di derivazione latina, è una voce verbale forbita e arcaica, in disuso nell'accezione indicata dall'Ufficio e nella percezione del consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un'esigenza d'uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine descrittivo.

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

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "AULIRE" in relazione ai prodotti obietti che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "AULIRE" in italiano significa

'Emanare profumo, profumare'. Pertanto il punto è pacifico.

Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello spirito del consumatore italiano medio cosicché "AULIRE" non sarebbe chiaramente e inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.

L'Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall'Ufficio e dal

richiedente, il termine "AULIRE" è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: "È usato solo in poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic." (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della forma di base costituita dall'infinito, cioè "aulire". Inoltre, l'uso di questo verbo da parte dei più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e D'Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il verbo 'aulire' è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine (ad esempio: "Haiku aulente" <https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-aulente>, "Fresca Aulente Estate" <https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759>, "Ogni piccolo movimento" <https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/>).

Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un'esigenza d'uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione.

La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come nel caso in esame, la parola "AULIRE" che direttamente menziona una delle caratteristiche essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.

Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.

Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

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

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

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

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

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

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

A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha

carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine sia solo poetico e non attuale.

Pagina 6 di 10

Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio perché, contrariamente a quanto tentato di dimostrare, il verbo "aulire" è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto che sussista anche un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei propri prodotti.

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. 018751784 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per

ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;

Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso

industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per

ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti;

Maschere

detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti;

Detergenti in

schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non

medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;

Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso

[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso

personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti

per il
corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli
occhi;
Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti
detergenti per
l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile;
Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone
per il
corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso
[per uso
cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per
neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per
l'utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard
cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici
funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici];
Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari
[cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti
cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici];
Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per
bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel
dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte
[cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici
per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici
colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido
ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici];

Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la
pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di
latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno;
Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonic per il viso
[cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi;
Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto
forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di
gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti
cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l'epidermide;
Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le
labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti
a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale
[cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire
la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici]
per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il
trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni
solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti
di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle
[cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per
la cura
della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati
cosmetici per
la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature
solari;
Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici
per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il
viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della
pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati

cosmetici per i

capelli e il cuoio capelluto.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;

Gioielli in oro; Gioielli d'imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;

Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per

fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo;

Gioielli in metalli

preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso;

Gioielli con ricami

in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di

gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;

Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;

Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre

Pagina 8 di 10

preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e

semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo

stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose

semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;

Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose

grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose

per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;

Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre

semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli

preziosi con pietre semipreziose; Articoli di gioielleria di moda in pietre

semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;

Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro

imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi

o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi

sportivi; Orologi
elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici;
Orologi
ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro;
Braccialetti per
orologi; Cinturini d'orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi;
Cinturini per
orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi;
Orologi in
genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo;
Orologi
contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d'argento; Orologi di
platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro
laminato;
Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati;
Orologi e
relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare;
Orologi
meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di
orologi
non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi
o
placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da
polso e
da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica;
Bigiotteria;
Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in
plastica; Gioielleria,
incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare
bigiotteria; Articoli
semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli
preziosi
[bigiotteria].
Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse
pieghevoli; Borse
casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da
weekend;
Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora;
Borsette
clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera;
Borsetta
a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse
lavorate a
maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse
morbide a
tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle;
Borsellini in metalli
preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino;

Borselli

a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
a
coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in
finta
pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e
borse da
portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti
[pelletteria];
Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte
[pelletteria];
Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie
in pelle;
Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in
finta pelle;
Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in
pelle per
chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle;
Custodie per
chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle
[abbigliamento]; Top
[abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento];
Abbigliamento
sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale;
Abbigliamento
ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche
trapuntate
[abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento
in
seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento
in
lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale
da
sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta
pelle;
Articoli d'abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia;
Articoli di
abbigliamento tessuti; Capi d'abbigliamento ricamati; Articoli di
abbigliamento
per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di
abbigliamento in
lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da
notte;
Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera;
Vestiti da

donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna; Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna; Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da donna.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.

MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

CARATTERE SICULO

Il marchio "Carattere Siculo" ad avviso dell'esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come "caratteristiche siciliane" per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: Carattere Siculo

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 30/05/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro. Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«caratteristiche siciliane».
 - Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/>
 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere all'irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono essere sintetizzate come segue:
1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a Sicilia.
 2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
- 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).

1.

Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi tipicamente siciliani, in Sicilia, che l'Ufficio ritiene sostiene l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.

2.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base

Pagina 3 di 3

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 riguardano prodotti/servizi diversi.

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. 018684284 è respinta.

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

REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023



LAVANDA DI MODENA ad avviso dell'esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un'attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

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

Alicante, 24/01/2023

AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.

Via dell'Angelo Custode, 11/6

I-40141 Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: 018685500

Vostro riferimento: S216.EM.4.01

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Società Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.

Via Armando Pica, 310
I-41126 MODENA (MO)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio

oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.

In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con

comunicazione del 24/08/2022, l'Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle

argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l'obiezione e, al contempo,

integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) 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 sono:

Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;

Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici

per i capelli; Toilettaria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla lavanda; Acqua di lavanda.

Pagina 2 di 7

Classe 4 Candele e stoppini per l'illuminazione; Candele; Candele profumate.

Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per

l'igiene; Preparati ed articoli per l'igiene; Integratori alimentari e preparati

dietetici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022 all'indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e

<https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena>,
<https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda>,
<https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%A2ncias>,
<https://dle.rae.es/lavanda?m=form> e
<https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl>,
<https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena>). La preposizione semplice italiana 'DI'

è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo 'DE', e

analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà

inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che prodotti di Classe 3 (oli essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici, profumi per ambienti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l'igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della provincia di Modena, capoluogo dell'Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l'area di Modena) dei prodotti.
- Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l'essenza (risultati estratti dai seguenti link: <https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/>, <https://amzn.eu/d/gi2WIJp>, <https://amzn.eu/d/fwTqePK>, <https://amzn.eu/d/5aoH7Sg>, <https://amzn.eu/d/fdd04DM>, <https://amzn.eu/d/7oQKsuW>, <https://amzn.eu/d/dQdFr5o>).
- La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell'Emilia Romagna è nota, tanto da rappresentare un'attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022 sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/, <https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/>, <https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro>, <https://www.il-noce.it/lavanda/>, <https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emil>

- Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda, notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione, ma 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.
 - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.
1. Il marchio " " rientra nella fattispecie del marchio d'insieme, cioè composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati, consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità distintiva sufficiente per la registrazione.
 2. La parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
 3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere, né di prodotti di profumeria, prodotti per l'igiene o candele. Non pare ragionevole affermare che "LAVANDA DI MODENA" designa un luogo attualmente associato

con

i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,

prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena.

L'attinenza

della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il

pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in

oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo

interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto

LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio "LAVANDA

DI MODENA" non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità

distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto

accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.

Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)

non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia

Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le

regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono

piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.

Pagina 4 di 7

4. L'aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale rispetto ai prodotti (come altri registrati dall'Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è descrittività del segno, questa si potrebbe tutt'al più collocare sul solo piano concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di forma allungata evoca ma "non necessariamente descrive" il fiore della lavanda.
5. L'Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso

associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a componente, anche unica, "MODENA" anche per i prodotti oggetto di obiezione nel caso di specie (è acclusa una lista).

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

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).

Pagina 5 di 7

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

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

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

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno " " in
relazione

ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate,
detergenti e prodotti per

l'igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze
o profumi, tra cui la

lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà
originaria del territorio di

Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
segno non sia

descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai
prodotti oggetto di

obiezione.

Il richiedente ribadisce che il marchio è d'insieme e come tale deve
essere valutato nel suo

complesso.

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).

L'Ufficio ribadisce che sebbene 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 pianta erbacea con fiori violetti raccolti in
spighe e molto profumati, da

cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel
territorio Modena,

capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna.

Secondo il richiedente la parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un
certo tipo di

profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non
descrittiva dei prodotti stessi.

L'Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per
pulire e profumare le

persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta.

Pertanto, il loro contenuto e la loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda, e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all'origine geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all'origine commerciale, che non viene rintracciata nel segno.

Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come l'indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia, da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l'Ufficio non può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell'Ufficio indicano piuttosto il contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un'attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di

Pagina 6 di 7

riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno, in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.

Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo, come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio

tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo né tantomeno distintivo sull'impressione generale del segno in quanto, insieme, conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l'informazione descrittiva veicolata dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe compreso anche senza che vi fosse scritto sopra 'LAVANDA'. Considerando invece che proprio sopra campeggia il nome del fiore 'LAVANDA', per di più in viola, cioè il colore tipico di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso né aggiungono elementi distintivi.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n. 018604878 "IRIS", n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente "MODENA", come il n. 012837639 , n. 002803799 , n. 005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175 , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n. 003179678 21/12/2005. 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, Pagina 7 di 7 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 in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre, laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.

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. 018685500 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.

SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

SCELTE DI BENESSERE

Il consumatore che si avvicina al prodotto percepirebbe il marchio "SCELTE DI BENESSERE" come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

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

Alicante, 17/01/2023

GIAMBROCONO & C. S.P.A.

Via Rosolino Pilo, 19/b

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018377902

Vostro riferimento: EC6475EB/op

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE

DETTAGLIANTI SOCIETA' COOPERATIVA IN

SIGLA CONAD

Via Michelino, 59

I-40127 Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2021, l'Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i

prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del

13/01/2022 l'Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto

contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,

in data 25/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di

carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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

Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;

Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;

Album per la raccolta di figurine; Materiale per l'istruzione o

l'insegnamento

(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;

Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio.

Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;

Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing

industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;

Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività

promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività

di

promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale

pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione

di volantini pubblicitari.

Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri, prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d'informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori; Fornitura d'accesso a mezzi di comunicazione didattici e d'apprendimento su Internet, in particolare unità d'apprendimento multimediale; Fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per l'insegnamento e l'apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); Noleggio di tempi d'accesso a una banca dati; Fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "liberi atti di benessere fisico e morale". Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi <https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/> e <https://www.treccani.it/vocabolario/benessere/>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un

beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).

- L'espressione "SCELTE DI BENESSERE", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una

precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.

3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
5. L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCELTE DI BENESSERE' del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

Pagina 4 di 7

III. Motivazione

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata

sull'assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua

italiana, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall'Ufficio.

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

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

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

ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla

registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al pubblico interessato "di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa" (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). "Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno" (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

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

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

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da

quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in

Pagina 5 di 7

modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

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

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

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

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

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di

riferimento, ossia "libere opzioni di benessere fisico e morale".

L'Ufficio sottolinea che il

richiedente non confuta che l'espressione "SCELTE DI BENESSERE" significhi quanto

indicato, che è dunque incontestato.

Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti

sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro

accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono

necessariamente descrittivi.

In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è

oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte

le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.

Inoltre, la possibilità di

registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente

sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice

dell'Unione europea. È pertanto

sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo

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

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di

obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta

l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al

significato del segno contestato come indicato.

Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro

accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono

necessariamente descrittivi.

Pagina 6 di 7

Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte

intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio

viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7,

RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui

intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio

trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non

sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.

Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.

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

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

Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che "fanno stare bene", cioè apportano benessere psicofisico.

Proprio in relazione all'espressione "SCELTE DI BENESSERE" la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda "SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L'AMBIENTE" ha stabilito che: "l'intera parte iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE' suggerisce che l'acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un'alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel consumatore".

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

vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l'ambiente. Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l'alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l'auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell'ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull' auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all'acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un'alternativa che ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un'indicazione di qualità o un'espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un'indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.

Pagina 7 di 7

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

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914

, n. 018377906 e n. 018377908

ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non

sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi

elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni

identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non

discriminazione.

IV. Conclusioni

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

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

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

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

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

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

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

tale data.

Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022



Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l'origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo 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, 19/12/2022

BOTTI & FERRARI S.p.A.

Via Cappellini, 11

I-20124 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018710527

Vostro riferimento: TAU003MUE

Marchio: AUTOTECNICA MOTORI

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.

Via Augusto Bernardi, 3

I-26041 Casalmaggiore (CR)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 08/08/2022 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), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

L'obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12: Motori per veicoli.

Classe 37: Manutenzione e riparazione.

Classe 42: Servizi di progettazione di motori.

L'obiezione si basava sui seguenti fatti:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: tecnica motoristica applicata all'automobile.
- il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

seguono (estratti in data 08/08/2022):

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

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

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

Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i motori per veicoli rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicati in classe

37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i suddetti motori.

- Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non

rende il segno distintivo.

- 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 prodotti e servizi.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni in data 23/09/2022. L'Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due mesi di tempo, fino all' 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. 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 esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della domanda.

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

2 /3

per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.

RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

MAISON ADOR

Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la classe 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

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

Alicante, 16/12/2022

Studio G. CASCELLA

Giuseppe Cascella

Corso Matteotti, 30

I-84015 Nocera Superiore (SA)

ITALIA

Fascicolo n°: 018709003

Vostro riferimento:

Marchio: MAISON ADORABLE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Francesco CARILLO

vico Poesia, 16

I-80047 San Giuseppe Vesuviano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria

da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di

raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE

PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 8

TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

L'Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classe 24
'Tessuti per biancheria

intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile' .

L'elenco dei

prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:

Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
da casa;

Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali
tessili non

tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali
sintetici; Articoli

tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone;
Articoli in materie plastiche

non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

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 francese attribuirebbe al segno
il

significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725>

<https://www.cnrtl.fr/definition/adorable>

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale/commerciale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a
dire che

i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata
casa

molto bella ed accogliente mediante l'acquisto dei prodotti del richiedente.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono
essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere

raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche

Pagina 3 di 8

non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all'uso personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla

casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.

(Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA

LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

2. L'Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla dicitura 'MAISON ADORABLE' una funzione elogiativa dei prodotti riferibili al termine 'maison'. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e cucina possono essere utilizzati in diversi luoghi quali ospedali, ristoranti ecc.. L'affermazione dell'Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.

Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente "adorable".

L'obiezione per come formulata, non è corretta. L'Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese 'maison' adattandola al caso di specie.

Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d'accordo nel ritenerla una

'MAISON ADORABLE'.

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).

Pagina 4 di 8

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

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

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

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

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

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

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

Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l'esame del segno è stata condotta non solo ed esclusivamente sul significato del termine 'MAISON' , bensì sulla dicitura 'MAISON ADORABLE'.

L'Ufficio ha proceduto all'esame della dicitura, composta da due termini francesi, "MAISON" e "ADORABLE". Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico francese.

Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell'Unione.

Quest'ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario

riportati dall'Ufficio, dove la dicitura è citata.
L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.

L'argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi

significati/l'Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese 'maison'

adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito

Pagina 5 di 8

come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono

questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario

come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per

consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti

del richiedente da quelli aventi un'altra origine commerciale

(15/09/2005, T-320/03, Live

richly, EU:T:2005:325, § 84).

Un marchio denominativo dev'essere escluso dalla registrazione qualora indichi

quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa del

prodotto e/o servizi.

Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il

pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di

lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "MAISON ADORABLE" non può che essere

considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una

dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra

indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione

promozionale/commerciale

laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i

prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed

accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;

biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo punto), il segno in questione indica per l'appunto che i prodotti contraddistinti sono veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole. La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

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

Il richiedente sostiene che l'Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l'Ufficio può trattare globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).

Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione, in quanto tutti i prodotti obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto affermato dal richiedente.

A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)

sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L'Ufficio contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,

Pagina 6 di 8

copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l'argomento in

relazione ai

rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA

DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA

DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non

riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti

quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione

l'Ufficio non condivide l'opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo

di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le

abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,

ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.

Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in

strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti

propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal

richiedente. Ad avviso dell'Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti

nel caso di specie.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.

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

Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel

messaggio in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine

imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di

familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.

Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

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. 018709003 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da

letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

Pagina 7 di 8

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.

Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglioni non di carta; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere; Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti]; Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande; Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;

Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi; Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].

Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d'articoli sportivi; Gestione di un'impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;

Pagina 8 di 8

Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti; Servizi di vendita al dettaglio in relazione all'abbigliamento; Marketing; Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising

(Consulenza aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all'ingrosso in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; Servizi di vendita all'ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all'ingrosso relativi a pellicce sintetiche; Servizi all'ingrosso in relazione a valigie; Servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per lo sport; Servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; Servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all'ingrosso in relazione a gioielleria; Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.

**REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI,
CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI –
Alicante 05-12-2022**



Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

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

Alicante, 05/12/2022

TMSHELL

Via Liberiana, 17

I-00185 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018707655

Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Cirillo Group S.p.A.

Largo Somalia, 67

I-00191 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

Contemporaneamente, l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l'indicazione geografica

protetta 'Olio di Puglia' (IGP) (PGI-IT-02381).

L'obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute

alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i

prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,

sono i seguenti:

Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive

conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di

pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di pomodoro.

Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughì di carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta; Crostini; Salse a base di pomodoro.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

seguito: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una ben precisa regione dell'Italia meridionale.

– Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è

supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo

De Mauro e dell'Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0>

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

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

– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad

uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.) sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e

perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati dall'immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente al termine 'Puglia' presente nel segno), il consumatore di riferimento percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la provenienza geografica dei prodotti.

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

a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in

esame come
prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero,
il termine è
utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di
eterogena
natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi,
crostacei,

Pagina 3 di 7

pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non
vivi; passato).

In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i
prodotti in concreto

rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una
terminologia

indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.

2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che
nasconde la

preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine
«bontà». Così

facendo, a colpo d'occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in
relazione alla

quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al
corrispondente

espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l'apprezzamento
gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.

Circa l'immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la
sua

stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive
dell'Ufficio di elementi

figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione
dei prodotti,

verosimile o simbolica.

Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una
caratteristica dei

prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa
la sussistenza

del carattere distintivo dell'immagine è il grado di stilizzazione
dell'immagine stessa.

Sempre secondo le direttive dell'Ufficio, una stilizzazione che superi
la mera

descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso
del marchio

in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica,
trovandoci invece

davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben
definita, in

cui le scelte dell'autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche,
come il

posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di
fuga. Altrimenti

detto, l'elemento figurativo del marchio è pienamente originale,

approfonditamente

utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.

3. L'Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio in oggetto.

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.

A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l'impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Pagina 4 di 7

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34)

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

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

4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»

Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.

Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario italiano, comunemente utilizzata, tra l'altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per indicare l'alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.

La spiegazione fornita in tal senso dall'Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato interessato, ovvero come attributivo dell'informazione che i prodotti sono degli alimenti con un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non

necessita uno sforzo intellettuale per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro provenienza. D'altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».

Pagina 5 di 7

Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.

Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere

valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il

segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (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).

Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli

elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico

destinatario come un'indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che

come un marchio.

5. Sugli elementi figurativi del segno

Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell'EUIPO, il segno in questione è

dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.

Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono

sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli

e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine

della Puglia.

L'Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo

a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da

renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell'Unione Europea.

Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non

distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi

di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Per ciò che concerne l'argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà», di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto. In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l'intenzione del richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l'apprezzamento gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione, come è stato significato dall'Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la

Pagina 6 di 7

rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell'ambito della loro composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l'immagine della campagna pugliese non è sufficiente a distrarre l'attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un'impressione duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono

svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri tipografici di base/standard in corsivo, nonché l'immagine tipica della campagna di Puglia, che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di garantire al pubblico interessato l'identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è registrabile.

6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall'Ufficio

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili, determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi. Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, «le decisioni che l'Ufficio è portato a prendere 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). Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e simili al segno in questione, conviene rilevare che nell'osservanza del principio della parità di trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall'Ufficio su domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,

EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T Pagina 7 di 7 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n° 003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche dell'Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.

Il MUE n° 011623477, anch'esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all'epoca del suo deposito possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i marchi n° 004204251 e n° 018640734.

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. 018707655 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.

VOCAL CARE: marchio rifiutato –

Alicante – 24-11-2022

VOCAL CARE

VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce.

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

Alicante, 24/11/2022

GUARDAMAGNA E ASSOCIATI

Piazza San Pietro in Gessate, 2

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018677721

Vostro riferimento:

Marchio: VOCAL CARE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Danila Satragno

Via Montenotte, 19

I-17100 Savona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 20/04/2022 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 prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:

Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.

Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;

Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori

di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: cura, attenzione, salute della voce. Il suddetto significato dei termini "VOCAL" e "CARE" di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all' indirizzo <https://www.lexico.com/definition/vocal>) Traduzione non ufficiale all'italiano: riferito alla voce umana CARE The provision of what is necessary for the health, welfare, maintenance, and protection of someone or something. (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all' indirizzo <https://www.lexico.com/definition/care>) Traduzione non ufficiale all'italiano: ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l'oggetto dei servizi obbiettati. 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 della richiedente

La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Si informa l'Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo

metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di esso

2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare le performance canore.
3. La richiedente ha registrato il marchio presso l'UIBM.
4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non

Pagina 3 di 9

sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non

è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente

fa riferimento a varie sentenze.

III. Motivazione

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

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla 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).

1,2 – L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal

Pagina 4 di 9

consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in italiano come "cura, salute della voce". Quindi l'Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento.

4- Per quanto riguarda l'argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma

al contrario deve essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio descrittivo e quindi mancante di distintività. 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).

La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 48).

3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla 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 dalla decisione nazionale a cui fa riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività intrinseca né acquisita del segno. Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 20/04/2022, la 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, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 16.06.2022 e il 31.08.2022.

Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:

- Wikipedia.pdf
- Art. metodo.pdf
- testimonial.pdf
- testimonianza.pdf
- Copertine libri.pdf
- sciroppo e spray.pdf
- I articolo.pdf
- II articolo.pdf
- Video.pdf
- UIBM.pdf
- Video YT Efrem.pdf
- Libri estero.pdf
- Jazz Night.pdf
- A lezione.pdf
- Vocal celebrity.pdf
- Big della musica.pdf
- Voglio cantare.pdf
- Stonati.pdf
- Eurovision.pdf
- Segreti Satragno.pdf
- Alpago.pdf

- Appuntamenti.pdf
- Satragno manager.pdf
- Satragno compl.pdf
- Artisi festival.pdf
- Artisi Tributo.pdf
- Artisi Radio.pdf
- Cena in jazz.pdf
- Alda's song.pdf
- Nnuova sede.pdf
- Artisi Summer.pdf
- 1a classe VC.pdf
- OneDay.pdf
- Nostalgia.pdf
- Loano.pdf
- Daniel Posniak.pdf
- Scuola Albenga.pdf
- apre Sanremo.pdf
- Metodo VC.pdf

Pagina 6 di 9

- MASTER.pdf
- VC Loano.pdf
- CORSI VC.pdf
- LO e MI novità.pdf
- Appuntamenti BL.pdf
- Vocal MN.pdf
- Casa musica.pdf
- SV accademia.pdf
- Talenti.pdf
- Strade illegali.pdf
- Chicago Popular.pdf
- Fresno24.pdf
- The Voice DE.pdf
- Congresso RA.pdf
- PEVOC14.pdf
- Sito int.pdf
- VC Google.pdf

Le summenzionate prove riguardano:

- Vari articoli di riviste e giornali,
- la pagina Wikipedia della richiedente;
- testimonianze dei clienti della richiedente
- vari video pubblicati su Youtube
- raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di

Amazon

- immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
- articoli di testate online
- registrazione marchio italiano "Vocal care Danila Satragno"
- links Amazon

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 della 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 [...].

Pagina 7 di 9

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).

La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall'Ufficio alle loro prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56). Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso. Tale dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).

Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l'origine dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e servizi come provenienti da un'impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

Valutazione delle prove

Pagina 8 di 9

La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l'esposizione del segno al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia e vita professionale della richiedente.

Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo successo della richiedente nell'ambito della cura della voce.

Ciononostante, questi elementi

non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d'impresa

relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.

Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,

per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo

rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il territorio di riferimento.

Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla

piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all'effettiva

esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in

modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine

imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.

Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di

riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da

un'impresa determinata.

Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base

all'art. 7, paragrafo 3

RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è

stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio

un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di

riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla

richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l'esposizione certa e

duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell'Unione, ovvero principalmente Irlanda,

Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.

La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente

differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata

Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti

e servizi obbietti e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero

Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della

domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso di quest'ultimo

nei paesi indicati.

Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era

inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;

29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,

§ 30).

Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i

consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo

acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa

notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi

al di fuori dell'Italia non prova l'esposizione dei consumatori al marchio in questione per i

prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine

commerciale ben precisa.

La mancanza di prove dell'uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può

dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali

territori sia in grado, in

Pagina 9 di 9

virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa.

La domanda della richiedente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto essere respinta.

IV. Conclusioni

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018677721 è

respinta in parte, vale a dire per:

Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.

Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;

Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori

di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

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 pres

AUTENTICO – marchio non registrabile - Alicante – 16-11-2022



Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbia un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

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

Alicante, 16/11/2022

Autentico 360 srl

via Magna Grecia 128

I-00183 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018720284

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Autentico 360 srl

via Magna Grecia 128

I-00183 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 01/07/2022 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 per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 3 Cosmetici.

Classe 25 Abbigliamento.

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, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da <https://www.treccani.it/vocabolario/autentico;>
<https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;>
<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%A9ntico>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini, affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e

desiderabili dei prodotti.

- Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1. <https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/>; 2. <https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html>; 3. <https://www.starteritalia.it/about-us>; 4. <https://www.outpump.com/migliori-negozi-dove-acquistare-abbigliamento-vintage/>; 5. <https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95>; 6. <https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049>).
- Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un'etichetta non distintiva non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli elementi del marchio sono combinati gli consente 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 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. 018720284

è respinta.

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

Pagina 3 di 3

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.

VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

VR EQUIPMENT

VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio 'apparecchi per la riproduzione del suono; carte d'identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 'bastoni da montagna e borse da sport' Il marchio è respinto.

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

Alicante, 15/11/2022

UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI

S.R.L. m.t.a

Via Cardinale Guglielmo Massaia, 12

I-61122 Pesaro

ITALIA

Fascicolo n°: 018714285

Vostro riferimento: R-09/22

Marchio: VR EQUIPMENT

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Valentino Rossi

Strada Pirano, 83

I-61010 Tavullia (PU)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 05/07/2022 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 e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori

elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per

servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

Pagina 2 di 11

risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione satellitare; Apparecchi d'ingrandimento [fotografia]; Apparecchi d'insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici

di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici; Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;

Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi; Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l'analisi dei gas; Apparecchi per l'analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono;

Apparecchi

per la trasmissione del suono; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per

occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e

strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischiello d'allarme; Avvisatori antifurto; Avvisatori d'incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere l'incendio; Batterie d'accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica]; Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali; Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari; Carte-chiave codificate; Carte d'identità biometriche; Carte magnetiche; Carte d'identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi di protezione per lo sport; Caschi per l'equitazione; Caschi per realtà virtuale; Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA; Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari; Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati; Pagina 3 di 11 Clessidre; Collari elettronici per l'addestramento degli animali; Colonnine stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client; Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi [podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi [apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica]; Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a

punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali; Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token]; Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico; Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie; Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente; Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo; Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli; Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello dell'acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità; Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco; Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili; Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interruttori elettrici; Interruttori [elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche; Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali; Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico; Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up; Lenti di correzione [ottica]; Lenti d'ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori

dvd;

Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;

Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti; Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;

Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell'aria; Pagina 4 di 11

Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;

Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici; Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];

Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole; Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali

per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo; Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport; Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d'asbesto per pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;

Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile

solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;

Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer, scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];

Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione

[elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici;

Registratori

contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per

veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell'aria; Reti

di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti; Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità];

Rivelatori;

Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner [apparecchiature] per l'esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione; Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio; Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di

parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili; Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer, registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di criptovaluta mediante l'uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar; Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers; Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale; Strumenti d'allarme; Strumenti di misura; Strumenti d'osservazione; Strumenti meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili; Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer; Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili; Telegrafi [apparecchi]; Televisioni; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors

Pagina 5 di 11

[elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi; Videotelefonii; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressioni per veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti; Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, capelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;

Software scaricabili per l'accesso e lo streaming di contenuti di intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l'accesso ad ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili e beni non fungibili basati su blockchain.

Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio; Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri; Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole; Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita; Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori; Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio; Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle; Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per scolari; Zaini sportivi; Portacarte.

Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo; Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d'abbigliamento,

ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute, Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts; Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da bagno; Antisdrucchiolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima]; Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte; Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini; Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole; Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule; Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento], non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima]; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane [foulards]; Fusciascotte; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghettoni; Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni; Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghettoni; Minigonne a pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima]; Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti; Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;

Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;

Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];

Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè; Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;

Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come

Pagina 7 di 11

copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime [maglieria].

Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:

Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità; Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni; Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario; Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;

Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite; Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer; Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di pubblicità; Servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla creazione di un'identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari; Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising. Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar, Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d'ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione, pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione]; Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni

degli
utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori
per
addestramento; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
[divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di
spettacoli;
Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di
libri
e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di
films
su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di
layout,
non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento];
Servizi di
messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di
sport
elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di
allenamento;
Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti
di
bisogni speciali; Servizi per l'acquisizione di certificati d'istruzione,
ovvero
conduzione di corsi di formazione ed esami d'istruzione; Trasferimento del
know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token
non fungibili
utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
Pagina 9 di 11
collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,

token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d'uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l'accesso e l'uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli; Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali; Conduzione di studi di progetti tecnici.

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 dell'Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: 'oggetti necessari per la realtà virtuale'.
<https://www.lexico.com/definition/vr>
<https://www.lexico.com/definition/equipment>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della classe 9, per esempio 'apparecchi per la riproduzione del suono; carte d'identità magnetiche; guanti di realtà virtuale; lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online', così come i prodotti della classe 18, per esempio 'bastoni da montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per

cavalli; rivestimenti in pelle per mobili', nonché i prodotti della classe 25, per esempio 'calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo', sono 'oggetti necessari per la realtà virtuale', per esempio perché possono essere utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà virtuale, quali l'allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc...

Pagina 10 di 11

• Similmente, i servizi della classe 35, per esempio 'servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]', così come i servizi della classe 41, per esempio 'divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento', nonché i servizi della classe 42, ad esempio 'fornitura d'uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali; software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l'accesso e l'uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di progetti tecnici', possono essere specificamente dedicati alla creazione, vendita, promozione, distribuzione, ecc., di 'oggetti necessari per la realtà virtuale'.

• Infine, i servizi della classe 35, per esempio 'servizi di giochi di realtà virtuale', o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi; servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo' possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei servizi.

• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i 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. Pagina 11 di 11

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. 018714285 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 tas

CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO

marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022



L'opponente "CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT", che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell'opponente.

La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura "CHANTECLAIR", distintiva, ed il testo "FORCE & RESPECT", che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell'opponente *de quo*; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB),
Italia (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, via
Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia

(richiedente).

Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.*

1. Classe 35: *Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 474 863 è respinta per

2. tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 25/08/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 3: *Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.*

Classe 5: *Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.*

Classe 21: *Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).*

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.*

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.*

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli *estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali* contestati sono compresi nelle ampie categorie di *profumeria e cosmeticidell'opponente*. Pertanto, sono identici.

I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *saponi* dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati

identici ai prodotti del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

I restanti *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l'uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fundamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell'opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni



Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

Nel caso del marchio anteriore, l'elemento figurativo si considera l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l'elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta "CHANTECLAIR" in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell'elemento figurativo si legge il testo 'FORCE & RESPECT', scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di 'forza e rispetto', e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell'ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura "CHANTECLAIR" la quale è distintiva, e "FORCE & RESPECT" del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all'elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato ("CHANTECLAIR") o come elementi di distintività molto limitata o nulla ("FORCE & RESPECT"), essi sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,

EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l'unico elemento del segno impugnato e l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell'elemento verbale 'CHANTECLAIR') svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).




Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione

basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

- Marchio dell'Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;
- Marchio dell'Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
- Marchio dell'Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

Gli altri marchi anteriori invocati dall'opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.



Divisione d'Opposizione

Paola ZUMBO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

AtelierRoma

AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Ad avviso dell'esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

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

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

Alicante, 13/09/2022

BUGNION S.P.A.

Via Sallustiana, 15

I-00187 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018627025

Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1

Marchio: AtelierRoma

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali

e delle imprese di Roma, Frosinone,
Rieti, Viterbo, Latina
Via Andrea Noale 206
I-00155 ROMA
IT

I. Sintesi dei fatti

In data 31/01/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

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

L'obiezione motivata

costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L'obiezione si basava sui seguenti fatti:

Servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione:

Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;

Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;

Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,

manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;

Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Motivazione dell'obiezione:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,

pubblicità e marketing, servizi relativi all'esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,

sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a

Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo

in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)

sia come provenienza geografica (Roma).

- 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 servizi 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 servizi 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.

Prove a supporto dell'obiezione:

• il significato dei termini "ATELIER" e "ROMA", contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che seguono (estratti in data 31/01/2022):

(ATELIER)

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

(ROMA)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/>

2 /8

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall'Ufficio, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come

segue:

1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo grado di 'connotazione' e quindi distintività.
2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non c'è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate, manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing), escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all'attività di sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell'alta moda,

ecc.

del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma.

L'idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di accoglienza, rilanciando l'immagine della città attraverso l'ideazione di un

prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la

ristorazione di qualità, il tessile e l'alta moda nonché i luoghi dell'arte e della

cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di 'atelier' e di studio

di progettazione di alto livello.

Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia

manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in

settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda),

capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.

L'unione delle parole "Atelier" e Roma", non ha dunque un valore descrittivo

dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato

né riferito a "...luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della

Repubblica Italiana...uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,

situato nella capitale della Repubblica Italiana" ma solo intende richiamarsi

all'artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da

sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell'iniziativa.

3. L'Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la

descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:

3 /8

marchio dell'UE concesso nel 2021 , in favore di

Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.

• il marchio dell'UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.

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.

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».

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione.

In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev'essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua italiana.

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).

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

4 /8

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 «il carattere distintivo di un segno può essere

valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la

registrazione, 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 merito alle osservazioni del richiedente:

4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un

certo grado di distintività. L'Ufficio non concorda con questa osservazione.

Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno

, sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente

leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio

nel suo insieme.

In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l'incidenza degli

elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino,

nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto

rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare

se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla

mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto,

siano in

grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30).

I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile

(grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio

richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o

abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del

pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine

commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente,

la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede

elementi di particolare originalità e distintività.

5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo

nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento

ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l'esame di un

marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del

richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio

viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui

all'articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato 5 /8

dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno

informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o

da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non

sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che

probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini

dell'esame del segno effettuato dall'Ufficio, non si può considerare l'intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe

percepire il

marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso

del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano

dallo scopo dell'analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.

Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a rilanciare l'immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di "atelier".

L'Ufficio non concorda con questa osservazione. Come spiegato nella notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovvero "ATELIER" e "ROMA". Il significato veicolato da questi due termini sarà facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come 'Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana'.

L'espressione "ATELIER ROMA" contenuta nel segno è grammaticamente corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è garantita dall'alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, 'ATELIER' è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e 'ROMA' è la capitale d'Italia e quindi conosciuta da tutti.

L'espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in maniera intuitiva. La combinazione dei termini "ATELIER ROMA" non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di

distintività, poiché l'espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio 'esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli, organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.' non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi

6 /8

in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.

Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).

Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio.

Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un

determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un'indicazione descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco

dell'espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.

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

distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata

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

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.

Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello

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

come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della

precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica che la versione denominativa del segno 'VENICE SUSTAINABLE' è stata rifiutata per mancanza di capacità distintiva.

IV. Conclusioni

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

7 /8

627 025 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 35 Gestione commerciale.

Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.

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. È 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.
Judith CSENKE
8

TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

TRIBIOTIC

L'Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

ACTIVEPILATES

Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi tra cui abbigliamento, accessori e devices. L'Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese potrebbe travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Per tali motivi, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.

Pietre d'Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

Pietred'Arredo
naturalmente ricostruite

Siamo di fronte al marchio “Pietre d'Arredo naturalmente ricostruite”, marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell'ufficio preposto all'esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.

Il marchio quindi non supera l'esame ed è rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/072022

GIDIEMME S.R.L.

Via Giardini, 474 Scala M

I-41124 Modena

ITALIA

Fascicolo n°: 018584977

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: COLMEF S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE PONTE D'ASSI

I-06024 GUBBIO (PERUGIA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/01/2022 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 motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un

riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l'Ufficio ha

invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della

rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe

intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del

richiedente,

L'Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.

L'Ufficio non concorda. Da un lato la dizione 'PIETRE D'ARREDO' non evoca, ma informa direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono oggetti d'arredo, d'ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto l'analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.

Nella valutazione dei fatti, è ininfluenza che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).

Sotto altro profilo, l'idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l'essere umano raccoglie ciò che trova in natura per dargli un'applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali) e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri manufatti.

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 dalla decisione nazionale cui fa riferimento il richiedente. Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabile con l'attuale domanda in quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo () che è diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella domanda in esame, che per l'assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella domanda di marchio europeo. Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione 'pietre d'arredo' sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al riguardo, l'Ufficio ritiene che l'uso delle componenti verbali 'PIETRE D'ARREDO', come documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità, comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere libera e non oggetto di monopolio. Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati, lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi

stilizzati in esso presenti sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi elementi verbali. Il segno è dunque inadatto 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.

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. 018584977 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

GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

GIN.IT

Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

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

Alicante, 21/07/2022

A.BRE.MAR. S.R.L.

Via Servais, 27

I-10146 Torino

ITALIA

Fascicolo n°: 018503294

Vostro riferimento: MCE26085

Marchio: GIN.IT

Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA
Alberto & Figli s.a.s.
Via Asti 6
I-15033 Casale Monferrato
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 15/07/2021 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 motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il consumatore potenziale ed abituinario dei suddetti prodotti e servizi è generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato livello e preparazione.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
2. La costruzione dell'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web, crea dissonanza percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L'espressione completa "GIN.IT" è un'indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
3. il marchio "GIN.IT" n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio italiano in formato figurativo sin dall'anno 2018.

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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". Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per costante giurisprudenza, 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 le 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; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). Conseguentemente, affinché un segno ricada nell'impedimento alla registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937,

§ 29).

Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 23).

Pagina 3 di 5

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). In base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l'assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

L'esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi anche su un'analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell'argomento di cui al punto 1, il pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici, tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B'lue, EU:T:2016:251, § 20). Inoltre, non è oggetto di contestazione l'affermazione dell'Ufficio

secondo cui il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea.

Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea è composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.

Tuttavia, la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.

Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell'Unione europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell'Austria (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell'Unione Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).

Rispetto all'argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l'Ufficio

Pagina 4 di 5

ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto della obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un

sito Internet italiano di natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti. Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l'esame del marchio citato all'analisi relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto, l'Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, 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] (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata dal richiedente a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all'analisi del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto.

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. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione

scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

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

WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

WALL

“Wall” tradotto dall'inglese è “muro”, “parete”.

Ad avviso dell'ufficio esaminatore, muro indica qualcosa che si può appendere ad un muro ad una parete per cui la Classe 11 è stata respinta e cioè: Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad aria calda; Apparecchi da bagno per l'idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell'aria; Apparecchi di deodorazione.

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

Alicante, 07/07/2022

MAR.BRE S.R.L.

Via San Filippo, 2

I-60044 Fabriano (AN)

ITALIA

Fascicolo n°: 018673331

Vostro riferimento: BLU.WALL.EUP

Marchio: WALL

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: BLUPURA S.R.L.

Via Erideo Marinucci, 2/4

Z.I. Squartabue

62019 Recanati (MC)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 06/04/2022 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "muro, parete" e lo percepirebbe come un'indicazione non distintiva che i prodotti sono connessi ad un muro o una parete, in quanto appesi o attaccati ad un muro o ad una parete, o a ciò destinati. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo di prodotti, loro caratteristiche o scopo generale. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzato in relazione al marketing

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

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

Pagina 2 di 5

dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.

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. 018673331 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 11 Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermini;

Apparecchi ad

aria calda; Apparecchi da bagno per l'idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell'aria; Apparecchi di deodorazione, non per uso personale;

Apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; Apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell'aria o dell'acqua; Apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di riscaldamento e raffreddamento per l'erogazione di bevande calde e fredde; Apparecchi e macchine frigoriferi; Apparecchi e macchine per il ghiaccio; Apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua; Apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; Apparecchi ed impianti di essiccamento; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Apparecchi ed impianti di raffreddamento; Apparecchi ed impianti di refrigerazione; Apparecchi ed impianti per addolcire l'acqua; Apparecchi ed impianti per la cottura; Apparecchi ed impianti sanitari; Apparecchi ed installazioni di ventilazione [climatizzazione]; Apparecchi elettrici di cottura; Apparecchi elettrici di riscaldamento; Apparecchi per asciugare le mani, per lavandini; Apparecchi per bagni; Apparecchi per bagni d'aria calda; Apparecchi per climatizzazione dell'aria; Apparecchi per cuocere; Apparecchi per disinfettare per uso medico; Apparecchi per filtrare l'acqua; Apparecchi per il raffreddamento di bevande; Apparecchi per la deodorizzazione dell'aria; Apparecchi per la depurazione del gas; Apparecchi per la depurazione dell'olio; Apparecchi per la disinfezione; Apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi per l'idromassaggio; Apparecchi per multicottura; Armadi frigoriferi; Asciugabiancheria, elettrici; Asciugacapelli; Barbecues; Bide; Bocche d'acqua [idranti]; Cabine doccia; Cabine per doccia; Caldaie a gas; Caldaie di riscaldamento; Caldaie, diverse da parti di macchine; Caldaie per lavanderie; Caloriferi; Caminetti da appartamento; Canne fumarie per caldaie di riscaldamento; Cantinette per il vino, elettriche; Cappe aspiranti da cucina; Cappe di aerazione; Cappe di aerazione per laboratori; Cassette di scarico dell'acqua; Collettori solari a conversione termica [riscaldamento]; Collettori solari [riscaldamento]; Congelatori; Cucine economiche; Depuratori di gas [parti di impianti del gas]; Depuratori non automatici per impianti di riscaldamento a vapore; Deumidificatori; Diffusori [illuminazione]; Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi per il raffreddamento dell'aria; Docce; Elementi riscaldanti; Essiccatoi elettrici per biancheria; Essiccatori [apparecchi]; Essiccatori d'aria; Evaporatori; Festoni luminosi decorativi per le feste; Fiaccole; Filtri per il condizionamento dell'aria; Filtri per l'acqua potabile; Focolari; Fontane; Forni a microonde per uso industriale; Forni dentari; Forni di cucina; Forni, esclusi quelli per uso di laboratorio; Forni per panetteria; Forni solari; Friggitrici ad aria; Friggitrici elettriche; Frigoriferi, apparecchi di raffreddamento e congelatori per scopi di conservazione medica; Gabinetti [w.-c.]; Generatori di bollicine per idromassaggio; Generatori di vapore non parti di macchine; Getti d'acqua ornamentali; Ghiacciaie, elettriche; Ghirlande luminose decorative per le feste; Globi per lampade; Impianti automatici per l'abbeveraggio; Impianti di climatizzazione dell'aria; Impianti di produzione di vapore; Impianti di riscaldamento;

Impianti

di riscaldamento ad acqua calda; Impianti e macchine per rinfrescare;

Impianti per filtrare l'aria; Impianti per la depurazione dell'acqua;

Impianti per

la depurazione delle acque di fogna; Impianti per sauna; Lampadari;

Lampade a gas; Lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; Lampade

ad arco; Lampade ad olio; Lampade da laboratorio; Lampade di sicurezza;

Lampade elettriche; Lampade germicide per la depurazione dell'aria;

Lampade per arricciare; Lampade per illuminazione; Lampade

polimerizzanti, non per uso medico; Lampioni stradali; Lanterne cinesi;

Lanterne con candele; Lanterne per illuminazione; Lavabi; Lavandini;

Macchine a vapore per stirare tessuti; Mensole da parete per becchi a gas;

Numeri per le case, luminosi; Orinatoi essendo sanitari; Paralumi;

Plafoniere; Pompe di calore; Portalampade per lampadine elettriche;

Portaparalumi; Proiettori; Proiettori di luce; Radiatori elettrici;

Radiatori, non

per macchine [riscaldamento]; Radiatori per riscaldamento centrale;

Raffreddatori d'acqua [impianti]; Raffreddatori di liquidi [impianti];

Recuperatori di calore; Refrigeratori; Refrigeratori, elettrici; Riflettori

di

lampade; Riscaldatori d'aria; Rubinetti; Rubinetti miscelatori per condotte

d'acqua; Rubinetti per miscelatori per tubi d'acqua; Rubinetti per tubazioni

e

condotte; Rubinetti per tubi e condotte; Rubinetti per tubi e tubazioni;

Scaldabagni; Scaldacqua; Scaldini elettrici; Sciacquoni; Sterilizzatori;

Sterilizzatori d'acqua; Sterilizzatori dell'aria; Sterilizzatori per l'acqua;

Sterilizzatori per l'aria; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Tazze da

gabinetto [WC]; Tubi di lampade; Tubi luminosi per illuminazione;

Umidificatori; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale;

Utensili

per la cottura, elettrici; Ventilatori [climatizzazione]; Vetrine

frigorifere;

Vetrine riscaldate.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 11 Abbigliamento riscaldato elettricamente; Accendigas; Accenditori automatici

per becchi a gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a

gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua;

Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Accessori di

regolazione per apparecchi dell'acqua o del gas e per condotte dell'acqua o

del gas; Accessori di sicurezza per apparecchi dell'acqua o del gas e per

condotte dell'acqua o del gas; Alambicchi; Alimentatori di caldaie per

riscaldamento; Apparecchi di carico per forni; Apparecchi di cromatografia

per uso industriale; Apparecchi di filtrazione per acquari; Apparecchi di

illuminazione per veicoli; Apparecchi di riscaldamento per acquari;

Pagina 4 di 5

Apparecchi e impianti di riscaldamento nel pavimento; Apparecchi elettrici

per fare lo yogurt; Apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici;

Apparecchi per distillare; Apparecchi per essiccare il foraggio; Apparecchi

per fumigazioni non per uso medico; Apparecchi per la sterilizzazione dei

libri; Apparecchi per la sterilizzazione di libri; Apparecchi per prese

d'acqua;
Apparecchi per riscaldare la colla; Apparecchi per tostare il caffè;
Apparecchi per tostare il malto; Armature per forni; Autoclavi, elettriche,
per
cucinare; Becchi ad alcool; Becchi ad incandescenza; Becchi di lampade;
Bollitore elettrico ad immersione; Bollitori elettrici; Bruciatori;
Bruciatori a
gas; Bruciatori ad acetilene; Bruciatori ad olio; Bruciatori da laboratorio;
Bruciatori germicidi; Bruciatori ossidrici; Cabine trasportabili per bagni
turchi;
Caffettiere elettriche; Calze riscaldate elettricamente; Camere bianche
[impianti sanitari]; Camere frigorifere; Camini della torcia per l'industria
petrolifera; Capsule per caffè, vuote, per macchine da caffè elettriche;
Carbone per lampade ad arco; Cenerai di focolari; Colonne di distillazione;
Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Condotti di ciminiera;
Condotti [parti di impianti sanitari]; Cuscini scaldati elettrici, non per
uso
medico; Disidratatori alimentari, elettrici; Dispositivi anabbaglianti per
veicoli
[guarnizioni per lampade]; Dispositivi termici antiappannanti per finestrini
di
veicoli; Fanali ad acetilene; Fanali per automobili; Fanali per biciclette;
Fanali per motocicli; Fanali per veicoli; Fanali portatili; Faretti da sub;
Fari
per automobili; Fari per veicoli; Ferri per pasticceria elettrici; Filamenti
di
carbone per lampadine elettriche; Filamenti elettrici per riscaldare; Fili di
magnesio [illuminazione]; Fontane di cioccolato, elettriche; Fornaci, escluse
quelle per uso di laboratorio; Fornelli; Fornelli da cucina; Fornelli per
cous
cous, elettrici; Fucine trasportabili; Gabinetti di decenza portatili;
Generatori
di acetilene; Girarrosto; Girarrosto (parti di apparecchi di cottura);
Griglie
[apparecchi di cottura]; Griglie per focolari; Impianti automatici per
trasportare la cenere; Impianti di bagni; Impianti di condizionamento
dell'aria
per veicoli; Impianti di condotte d'acqua; Impianti di distribuzione di
acqua;
Impianti di polimerizzazione; Impianti di raffreddamento del tabacco;
Impianti
di riscaldamento per veicoli; Impianti di ventilazione [climatizzazione] per
veicoli; Impianti d'illuminazione per veicoli aerei; Impianti per dissalare
l'acqua di mare; Impianti per il raffreddamento del latte; Impianti per il
trattamento di combustibili e moderatori nucleari; Impianti per
l'approvvigionamento d'acqua; Inceneritori; Lampade per la manicure;
Lampade per minatori; Lampadine elettriche; Lampadine elettriche per alberi
di natale; Lampadine per acquari; Lampadine per illuminazione; Lampadine
per indicatori di direzione per veicoli; Luci direzionali per biciclette;
Macchine
da caffè elettriche; Macchine d'irrigazione per l'agricoltura; Macchine

elettriche per la produzione di tortine di riso, per uso domestico; Macchine per cuocere il pane; Macchine per fare il pane; Macchine per la nebbia; Macchine per la produzione di gelati; Macchine per la produzione di latte di soia, elettriche; Marmitte autoclavi, elettriche; Pastorizzatori; Piastre di riscaldamento; Piastre elettriche; Piastre scaldanti; Pietre laviche per grigliate [barbecue]; Pistole termiche; Presse per tortillas, elettriche; Reattori nucleari; Recipienti frigoriferi; Registri per regolare il tiraggio di camini
o
ciminiera; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Reticelle per lampade; Riflettori per veicoli; Riscaldatori per tazze con alimentazione USB; Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Rivestimenti sagomati di fornaci; Rompigetto; Rondelle di rubinetti per l'acqua; Rondelle per rubinetti;

Pagina 5 di 5

Sacche scaldapiedi elettriche; Samovar elettrici; Sbrinatori per veicoli; Scaldafetri; Scaldaletti; Scaldamani con alimentazione USB; Scaldapiedi elettrici o non elettrici; Scalda-poppatoi [elettrici]; Scaldavivande; Scaldini da tasca; Scaldini per il letto; Scambiatori termici, diversi da parti di macchine;

Sedili di gabinetti [WC]; Serbatoi per acqua sotto pressione; Serpentine [parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento]; Sistemi di coltivazione idroponica; Soffierie [parti di impianti di climatizzazione]; Spiedi per rosticceria; Spine per tubi e condotte; Stoppini adattati per stufe ad olio; Supporti per carico di forni; Tajines elettriche; Tappeti riscaldati elettricamente; Tappi di radiatori; Termocoperte, non per uso medico; Termo-pentole elettriche; Torce da testa; Torce elettriche; Torrefattori; Torrefattori di tabacco; Torrefattori per frutta; Torri di raffinazione per la distillazione; Tostapane; Tostini [per abbrustolire il caffè]; Tubi a scarica elettrica per l'illuminazione; Tubi per caldaie di riscaldamento; Ugelli per irrigazione goccia a goccia [accessori per l'irrigazione]; Valvole regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di riscaldamento]; Vaporiere per alimenti, elettrici; Vaporizzatori facciali [saune]; Vasche a massaggio d'acqua; Vasche da bagno; Vasche da bagno per semicupi; Vasche di raffreddamento per forni; Vasi di espansione per impianti di riscaldamento centrale; Ventilatori elettrici per uso personale; Vetri per lampade; Yogurtiere elettriche.

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.

Valeria NIMMO

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando il link
r

NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

NOSERELAX

L'Ufficio preposto all'esame dei marchi ha ritenuto che il consumatore finale percepirebbe il segno «NOSERELAX» come elogiativo dei prodotti in classe 5 cioè in quanto capaci di portare sollievo dalla congestione nasale. Per questo il marchio non ha superato l'esame.

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

Alicante, 12/07/2022

NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

Viale Achille Papa, 30

I-20149 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018630816

Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc

Marchio: NOSERELAX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7

I-20144 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 28/01/2022 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della

presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

L'Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno

«NOSERELAX» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che

i prodotti contestati in classe 5 sono dei rimedi che portano sollievo dalla congestione

nasale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

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

evidenziare aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che il loro uso produrrà l'effetto desiderato

d'alleviare il consumatore dalla congestione nasale.

Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» combinati in una sola parola, tale

combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel

suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole

non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale

da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si

richiede la protezione, da quelli di altre imprese.

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. 018630816 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

COOL WATER – Marchio bibita rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 09.06.2022

COOL WATER

il marchio COOL WATER è identificativo di bibite, ad uso umano ed animale, costituite da acqua (water), consumate a temperatura relativamente fredda (cool), perciò è stato rifiutato perché considerato descrittivo della specie e della qualità dei prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/06/2022

STUDIO RUBINO SRL

Via Lucrezia della Valle,84

I-88100 Catanzaro

ITALIA

Fascicolo n°: 018650092

Vostro riferimento: 21482

Marchio: COOL WATER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: KOFA SOLUTION SRO

SLOVACKA 2511/13

SK-69002 BRECLAV 2

ESLOVAQUIA

I. Sintesi dei fatti

In data 29/03/2022 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) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata e acclusa alla presente decisione

ne costituisce parte integrante. La stessa è al contempo accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa, moderatamente fredda, specialmente in modo gradevole o rinfrescante.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate, acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle bibite) intesa come bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa, Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 2

moderatamente fredda, gradevole o rinfrescante. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

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) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018650092 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.

Francesco TRAPASSI

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea – 29/03/2022

<https://euipo.europa.eu/copla/document/3>

ANTISPORCO: marchio rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 06.06.2022

ANTISPORCO

Il marchio ANTISPORCO è stato rifiutato in quanto relativo a prodotti che combattono lo sporco, quindi ritenuto descrittivo, perché descrive in modo evidente la funzione di tali prodotti

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

Alicante, 06/06/2022

MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

Fascicolo n°: 018575415

Vostro riferimento:

Marchio: ANTISPORCO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 16/11/2021 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 dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

In sintesi, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i prodotti combatterebbero la sporcizia, e, pertanto, il segno

descrive la funzione del prodotto.

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

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

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

Pagina 2 di 2

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

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018575415 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Mary DESMOND

Esaminatrice

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di

seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione

di una domanda di marchio dell'Unione europea –

16/11/2021

<https://euipo.europa.eu/copla/document/334vJA>