

I PROFUMI DELLA NATURA – MARCHIO

SETTORE COSMETICI – Alicante

04-11-2022



“I profumi della natura” è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l’esame dell’ufficio.

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

Alicante, 04/11/2022

NICCOLO SCARDACCIONE

Viale Majno 9

I-20122 MILANO

ITALIA

Fascicolo n°: 018717163

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: GeCa Srl

Via Giuseppe Verdi 6

I-20826 Misinto (MB)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 15/07/2022 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 e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.

Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla

presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi

mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni odori dell'ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 15/07/2022 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/profumo>, <https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione>, <https://www.treccani.it/vocabolario/natura/>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti con sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale, e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
- Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1. <https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal>; 2. <https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/>;
1. <https://www.erboristeriapuranatura.it/casa-profumata/nasoterapia-aromibo>

tanici-ricaricaper-diffusore-a-bastoncini-foglie-di-pomodoro-e-menta; 4. <https://www.macrolibrarsi.it/speciali/come-sopravvivere-all-inverno-con-iprofumi-dellanatura.php>; 5. <https://www.weleda.it/aroma-showers>; 6. <https://www.aseq.it/medicina-e-discipline-corporee/15541-curarsi-con-gli-oliessenziali-iprofumi-della-natura-per-rigenerare-corpo-e.html>; 7. <https://www.melapiu.com/aromaterapia-profumi-della-natura-sentirsi-meglio/>; 8. <https://saponificioaquaviva.it/saponi-profumi-della-natura/>; 9. <https://www.austria.info/it/benessere/vivere-nella-natura/profumi-bosco-prato-acasa#9-fatti-sul-profumo>.

- Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame semantico con l'origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono come semplici decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali. Il disegno è abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o intriganti, che lo distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.

Pagina 3 di 4

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. 018717163 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.
Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in particolare servizi per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio elettronico.
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.

**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 toilette; 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 fondamentalmente 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 similsono 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 supporterà 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.

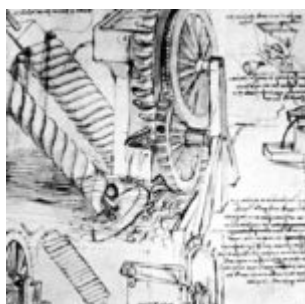
Copie semplici, presto si potranno richiedere e ottenere tramite portale on line



Dal **1° dicembre 2022** l'UIBM dà avvio al nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie semplici.

Sarà possibile trasmettere l'istanza tramite il portale di deposito on line e recuperare la copia digitale richiesta accedendo alla propria area riservata del medesimo portale.

Bando POC per la valorizzazione dei BREVETTI: proroga al 14 novembre.



Sulla base della richiesta pervenuta dai potenziali soggetti interessati, è stato prorogato dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 il termine per poter presentare le domande a valere sul Bando POC per progetti di valorizzazione dei brevetti.

Leggi il decreto direttoriale di proroga

VESPA CONTRO VESTA Divisione di Opposizione 10-10-2022



VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.

Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l'altro.

Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

La divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 060 483

Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da **Jacobacci & Partners S.P.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

G-Luxor S.R.L., Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia

(richiedente), rappresentata/o da **Luigi Carlini**, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).

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

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 060 483 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 30/07/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 17 874 778 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 938 458 VESPA; registrazione di marchio dell'Unione europea No 10 821 775 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 1 515 714 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 687 959 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a tutti i suddetti marchi e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio italiano No 687 959.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio i marchi anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l'opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell'Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione:

Marchio dell'Unione europea No 8 938 458

Classe 35: *Servizi concernenti l'organizzazione di vendite a beneficio di terzi realizzati in qualsiasi modo in relazione a veicoli ed apparecchi di locomozione.*

Marchio dell'Unione europea No 10 821 775

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.*

Marchio italiano No 1 515 714

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Marchio italiano No 687 959

Classe 12: *Veicoli a due ruote.*

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell'uso dei marchi anteriori. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l'opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch'esse prese in considerazioni ai fini delle prove d'uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall'opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell'uso, anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di prova dell'uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell'accertamento della prova dell'uso.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Prove presentate il 31/12/2018

- *Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell'olimpo del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti 'cult' al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.*


comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.

Prove presentate il 29/08/2019

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell'uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l'ora, la portata e la natura dell'uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.

Questi requisiti per la prova dell'uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l'opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell'indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata (17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Le prove presentate non dimostrano l'uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletto quali per esempio  si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non ai bauletto usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell'abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni

modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti né sull'estensione dell'uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.

Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell'uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare l'uso effettivo. L'inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l'opposizione.

Ne discende che l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell'Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.

Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l'uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.

Le prove dimostrano che l'uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare gli articoli di stampa, le campagne pubblicitarie e la dichiarazione redatta dai revisori contabili, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodotti per i quali esso è registrato nella classe 12.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore italiano No 687 959 nel territorio di riferimento per i prodotti nella classe 12.

Dal momento che l'opponente ha rivendicato solo l'Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l'esame continuerà in relazione a tale articolo.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio

nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I segni devono essere identici o simili.
- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, *Botolist / Botocyl*, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

a) Notorietà del marchio anteriore

L'opponente ha presentato le prove più sopra elencate. Nel presente caso le prove presentate il 31/12/2018 sono sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Alla luce di tali considerazioni la divisione d'Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per *Veicoli a due ruote* nella classe 12.

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).

La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce in italiano al nome delle varie specie di insetti imenotteri aculeati della famiglia vespidi. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.

L'elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere 'VA' stilizzate che sono poi la prima e l'ultima lettera di VESTA che segue.

La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

I marchi coincidono **visivamente e foneticamente** nelle lettere 'V-E-S-*A' (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere 'P' e 'T' (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell'elemento 'VA' del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l'altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.

Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

c) Il «nesso» tra i segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i

fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall'identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,

non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l'altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

La Corte di Giustizia ha altresì osservato

...che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associi i marchi in conflitto l'uno all'altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)

Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali

del marchio contestato a seguito di decisioni dell'Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l'opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Pelle e finta pelle; Pelli d'animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].

Classe 35: Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d'ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all'ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d'animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli, Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti "vanity cases", Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].

Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.

I prodotti nella classe 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa", ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro

scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l'opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d'uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l'opponente è stato in grado di dimostrare l'uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell'espansione naturale possa essere invocata dall'opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l'estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all'arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell'opponente e non derivava dall'acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull'opponente l'onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un'espansione, e non semplicemente un'aggiunta non correlata, all'attività svolta dall'opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un'espansione naturale, l'opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.

Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.

Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca un "nesso" tra di essi. L'opposizione quindi non è fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE e deve essere respinta.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo

massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

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.

REGISTRARE marchio nel settore salumi – rifiuto comunitario Alicante 06-10-2022

VERTICALE DI PROSCIU'

Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo e alla qualità. Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.

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

Alicante, 06/10/2022

ING. DALLAGLIO S.R.L.

Via Mazzini, 2

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: 018709994

Vostro riferimento: 000689TMCEX22
Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.
Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte
I-43037 Lesignano De' Bagni (Parma)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 07/06/2022 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) 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 italiana attribuirebbe al segno il significato di "degustazione di prosciutto di diverse stagionature o maturità" e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine 'VERTICALE' ha assunto una specifica connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l'assaggio dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un'indicazione

non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il segno, se apposto su una confezione, fornisce solo un'informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48 mesi. 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, qualità e destinazione dei prodotti. 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 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. 018709994 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.

Premi DesignEuropa – l'appuntamento è fissato per il 20 ottobre 2022 ad Alicante in Spagna



Il 20 ottobre 2022, presso la sede di Alicante (Spagna), l'EUIPO ospiterà i primi colloqui dedicati ai premi DesignEuropa.

La volontà degli organizzatori è di riunire esperti di diversi settori interessati, quali il design, le imprese, l'istruzione superiore e i diritti di proprietà intellettuale, che hanno lavorato nel settore del design o lo hanno analizzato da diverse prospettive e discipline.

Il programma vuole incoraggiare un dibattito attivo tra i partecipanti, con varie riunioni di gruppi di esperti riguardanti diversi aspetti relativi al mondo del design.

Per registrarsi all'evento:

Registrati qui

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu.

HERNO vs MR HERON – Opposizione

06-10-2022

HERNO

vs

MR HERON

Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.

MR del marchio impugnato tradotto dall'inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L'opposizione è stata accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 088 784

Herno S.P.A., Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da **Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L.**, Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Miss Sparrow Ltd, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante)


professionale).

Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 088 784 è accolta per tutti i prodotti contestati.
La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 015 240 è totalmente respinta.
2. 3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 11/07/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 13 132 477 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

NOTA PRELIMINARE

Nella sua memoria di replica l'opponente fa presente all'Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.

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 di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477.

a) I prodotti

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

Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria.

Classe 25: Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria* sono identici ai prodotti *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria* dell'opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell'opponente in classe 25, perché i prodotti dell'opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

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 che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale).

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Al fine di evitare un'analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l'analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali 'HERNO' e 'HERON' avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.

L'elemento 'MR' del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano 'signore'. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all'estero (26/04/2018, T-288/16, M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, "Mr" non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per

riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere 'MR' normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine 'HERON' non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto.

La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l'attenzione dall'elemento verbale 'HERNO'. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.

Inoltre, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'H-E-R-*-*'. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere 'N-O' alla fine del marchio anteriore e dell'elemento 'HERON', del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell'elemento 'MR' del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'H-E-R-*-*'. Le lettere finali 'N-O/O-N' avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'MR' del segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signore nell'altro. In tale misura, i marchi non sono concettualmente 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 non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua

notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. 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 nel suo complesso deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici. Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se' e' senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel

procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

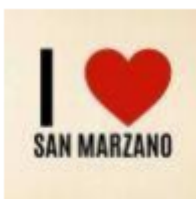
Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

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.

MARCHIO elogiativo pomodori respinto – Alicante 29-09-2022



Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.

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

Alicante, 29/09/2022

ARGO STUDIO S.R.L.

Carla Primiero

Via Anselmo Bucci, 59

I-00125 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018682081

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Giuseppe Napoletano

Via Buonaiuto 29

I-84087 Sarno

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2022 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

Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosi e destinati alla produzione di pelati o salsa. L'Ufficio ha indicato che, nonostante taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo d'apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori, conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi, conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest'ultimo sarà la migliore possibile.

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. 018682081 è respinta in

parte per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato di pomodori.

Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti; Conservazione degli alimenti.
La domanda procederà per i seguenti servizi:
Classe 40 Conservazione delle bevande.

LIANO contro LODANO – Alicante

03-10-2022

LIANO

vs

LODANO

I due marchi sono relativi al settore bevande alcoliche, vini. Il marchio anteriore è LIANO e il marchio impugnato LODANO. L'ufficio che deve esaminare il caso potrebbe nell'analisi partire dal fatto che LIANO è una zona geografica dell'Emilia Romagna e LODANO del Canton Ticino. Ma, per evitare di differenziarli a priori, ha preferito concepirli come nomi senza significato. Ha esaminato i marchi a prescindere dal valore semantico analizzando lettera per lettera e in tal senso le differenze ci sono e i due marchi quindi sono differenti.

L'opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 107 371

Cesari S.r.l., via Stanzano, 1120, 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna), Italia (opponente), rappresentata/o da Elena Marangoni, viale Felice Cavallotti 3/A, 35124 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tua Rita S.s.a., Località Notri, 81, 57028 Suvereto (LI), Italia (richiedente), rappresentata da Jessica Viganò, via V. Monti, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 107 371 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 27/12/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 130 287 'LODANO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 993 659 'LIANO' e la registrazione di marchio italiano No 877 402 'LIANO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL'USO

Il richiedente ha richiesto la prova dell'uso dei marchi anteriori. Tuttavia, a questo punto, la divisione d'Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d'uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L'esame dell'opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l'uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell'opponente.

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.

a) I prodotti e il pubblico rilevante

Con riferimento alla registrazione del marchio dell'Unione europea No 993 659 e alla registrazione del marchio nazionale No 877 402, i prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali si presume un uso effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; vino; bevande alcoliche premiscelate; spiriti e liquori; aperitivi; amari [liquori]; aperitivi a base di vino; bevande alcoliche a base di frutta; bevande contenenti vino [spritzer]; bevande energetiche alcoliche; bevande gassate alcoliche; cocktails; estratti di frutta con alcool; punch al vino; refrigeratori per vini [bibite]; sangria; vini frizzanti; bevande a base di vino; vini analcolici; vini con denominazione d'origine protetta; vini con indicazione geografica protetta; vini da dessert; vini da tavola; vini dolci; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; sidro; estratti alcolici; vini fermi; vini rosati; vino bianco; vino brulé; vino

rosso.

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.

Per quanto concerne preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; essenze alcoliche del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto ai prodotti dei marchi anteriori poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti, in generale, ad un pubblico di riferimento diverso.

Invece, i rimanenti prodotti contestati sono identici (ad esempio vino) o simili (ad esempio spiriti) ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se questi prodotti contestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Nel presente caso, i prodotti che sono stati assunti come identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea e 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).

L'elemento 'LIANO' del marchio anteriore per una parte del pubblico dell'Unione europea e del pubblico italiano potrebbe essere percepito come riferentesi ad un luogo specifico, una collina di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (Emilia-Romagna), e l'elemento 'LODANO' del marchio impugnato come una frazione del comune svizzero di Maggia, nel Cantone Ticino (distretto di Vallemaggia). Alla luce del fatto che un'eventuale differenza concettuale accrescerebbe le differenze tra i segni, la Divisione d'Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che non assocerà alcun contenuto semantico a tali elementi verbali. Questa prospettiva è infatti per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Visivamente e foneticamente, i segni hanno in comune la prima lettera "L" e le ultime lettere "A-N-O". Nonostante ciò, i segni differiscono nella seconda e terza lettera "IA" vs "OD" e nel numero di lettere che li compongono 5 vs 6, che a livello fonetico darà origine a un ritmo e un'intonazione diversi nella loro pronuncia.

Il Tribunale ha statuito che lo stesso numero di lettere in due marchi non

ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81- 82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in basso grado (a seconda delle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento).

Sotto il profilo concettuale, siccome nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico dei territori di riferimento, non è possibile procedere alla comparazione concettuale, pertanto l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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 dei marchi anteriori

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

L'opponente ha affermato che i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all'opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all'opposizione, è scaduto in data 27/04/2021. Le uniche prove presentate dall'opponente e riguardanti l'uso dei marchi anteriori sono state depositate il 25/11/2021, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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 prodotti contestati sono stati assunti in parte identici ai prodotti dei marchi anteriori e in parte sono dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

I segni comparati sono visivamente e foneticamente simili in basso grado. Concettualmente sono neutri perché sono privi di significato. Inoltre, la combinazione iniziale, maggiormente attrattiva per il consumatore, tra consonanti e vocali diverse 'LI-' vs 'LOD-' e il numero diverso di lettere conduce a una distanza sufficiente nell'impressione globale data dai segni in oggetto.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l'Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l'esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all'Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

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

L'assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte del pubblico che comprende uno o entrambi i significati dei segni. Il motivo

risiede nel fatto che, questa parte del pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni, dovuto al fatto che i marchi in questione sarebbero percepiti come una indicazione dell'origine geografica dei prodotti e limitata distintività e, inoltre, i segni sarebbero concettualmente diversi.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) RDMUE, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore italiano No 877 402 'LIANO'.

Il 08/02/2021 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza dell'estensione periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 27/04/2021.

L'opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l'uso del marchio anteriore in data 25/11/2021. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se l'opponente non ha presentato alcuna prova entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, o se le prove presentate sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti per soddisfare i requisiti espressi nell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, l'opposizione è respinta perché infondata.

L'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE è una disposizione sostanzialmente procedurale e dalla formulazione di tale disposizione appare evidente che se, entro il termine stabilito dall'Ufficio, non vengono presentate prove relative alla notorietà del marchio anteriore in questione, l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata. Ne consegue che l'Ufficio non può prendere in considerazione prove presentate per la prima volta dopo la scadenza del termine stabilito.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l'opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione gode di notorietà.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Sofía
SACRISTÁN MARTÍNEZ María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

Paola ZUMBO

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.

CALAGRIA evoca CALABRIA e indicazioni geografiche protette -Alicante

23-09-2022



Il marchio CALAGRIA evocherebbe le indicazioni geografiche protette «Clementine di Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/09/2022

caterina vulcano
via nazionale 217

I-87060 crosia
ITALIA

Fascicolo n°: 018666064

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: caterina vulcano

via nazionale 217

I-87060 crosia

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/03/2022 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, lettera j), 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

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.

L'Ufficio ha ritenuto che il marchio evoca le indicazioni geografiche protette «Clementine di

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

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

Pagina 2 di 3

Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria». Poiché i prodotti

descritti dalla domanda in oggetto comprendono, tra l'altro, clementine, olii e cipolle che non

hanno l'origine indicata dalle indicazioni geografiche evocate dal marchio per il quale si

richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere parzialmente rigettato a

norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

IV. Conclusioni

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018666064 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Marmellate di frutta; Ortaggi in conserva; Conserve

di frutta; Ortaggi preparati; Olio extravergine di oliva; Oli aromatizzati.

Classe 31 Frutta e ortaggi freschi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29 Olive conservate; Olive trasformate.

Classe 30 Farina [farine alimentari]; Pasta alimentare; Pane e panini.

Classe 35 Servizi pubblicitari e di marketing online; Servizi pubblicitari, promozionali e di

marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti

alimentari; Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e

della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; Commercializzazione di prodotti e servizi per conto terzi; Promozione di prodotti e servizi per conto terzi tramite internet; Preparazione di transazioni commerciali, per conto terzi, tramite negozi online.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.

Indicazione geografica o indicazione commerciale di un marchio Alicante

23-09-2022



Il marchio, ad avviso dell'esaminatore comunitario, risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D'ITALIA» meramente come un'indicazione generica che indica che i vini sono vini prodotti sul Gran Sasso d'Italia o nei pressi del Gran Sasso d'Italia. Per questi motivi il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma solamente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 76 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/09/2022

BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.

Via del Commercio, 56

I-36100 Vicenza

ITALIA

Fascicolo n°: 018306482

Vostro riferimento: AR/cs-CTM2781

Marchio: GRAN SASSO D'ITALIA

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
L'ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO –
CORSO MATTEOTTI PALAZZO CORVO
I-66026 ORTONA (CH)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 17/05/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 76,

paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell'Unione

europea richiesto non soddisfa i requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e

articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.

L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Nonostante la richiesta di estensione dei termini, accordata dall'Ufficio in data

15/07/2022, il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.

III. Motivazione

In questo caso, il marchio richiesto non svolge la sua funzione essenziale in quanto

risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i

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

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

prodotti dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese. Pertanto, il pubblico

di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D'ITALIA» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe

33, sono vini

prodotti sul Gran Sasso d'Italia o nei pressi del Gran Sasso d'Italia.

Pertanto, il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla

provenienza geografica dei prodotti.

Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all'articolo 76, paragrafo 1

RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i

prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell'articolo 7,

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

marchio

dell'Unione europea n. 18 306 482 è respinta per tutti i prodotti.

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.

Pablo AMAT RODRÍGUEZ

2 /2

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area ut

PNRR- Bando per i progetti POC di valorizzazione dei brevetti



Il Bando è rivolto a Università, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attraverso i progetti PoC (*proof of concept*) per attività di valorizzazione dei brevetti

Le risorse PNRR a disposizione ammontano ad euro 8.500.000,00.

I suddetti progetti potranno essere presentati a partire dal **24 settembre 2022** (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al **31 ottobre 2022**.

Registrare un marchio di VINO – Rifiuto di marchio comunitario 19-09-2022

LO PROSECCO

Stiamo parlando del marchio “Asolo Prosecco” in classe 33 classe riservata ai vini. Ad avviso dell’ufficio esaminatore, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO – PROSECCO» semplicemente come un’indicazione non distintiva che indica che i vini sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

Per cui il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 76 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/09/2022

BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A.

Via Borgonuovo, 10

I-20121 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 017903752

Vostro riferimento: TM-ANP-cp-CTM11005-00

Marchio: ASOLO – PROSECCO

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO

Via Strada Muson, 2/C

I-31011 ASOLO (TV)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 05/07/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 76,

paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell’Unione

europea richiesto non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e

articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.

L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 01/09/2022 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che

possono

essere sintetizzate come segue:

- Il marchio richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde ad una denominazione di origine protetta, «Asolo – Prosecco / Colli Asolani – Prosecco».
- Il marchio «ASOLO – PROSECCO» solamente può essere utilizzato da Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo e l'uso del marchio è concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettano il disciplinare di produzione relation alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
- Pertanto, «ASOLO – PROSECCO» non è una mera indicazione della provenienza geografica dei vini richiesti, ma è un marchio distintivo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
- L'Ufficio deve accettare il marchio «ASOLO – PROSECCO», poiché ha accettato altre denominazioni di origine protetta quali:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

Particolarmente rilevante è il MUE COLLI EUGANEI, perché si riferisce ad una area geografica veneta, che potrebbe considerarsi una denominazione geografica generica, e quindi un marchio privo di capacità distintiva.

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 74, paragrafo 1, RMUE stabilisce che i marchi collettivi dell'Unione europea

sono quelli «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione

titolare da quelli di altre imprese».

Si evince che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è

quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da

quelli di altre imprese che non appartengono all'associazione (20/09/2017,

C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT

ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Quindi il marchio collettivo

dell'Unione europea indica l'origine commerciale di alcuni prodotti e servizi informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il marchio.

Come previsto agli articoli 74, paragrafo 3 ed articolo 76, RMUE una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea è, in linea di principio, soggetta alla stessa procedura d'esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale.

In termini generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali.

A questo punto una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea, come qualsiasi altra domanda di marchio, sarà esaminata sulla base di tutti gli impedimenti

2 /6

generali alla registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Di conseguenza, un marchio collettivo dell'Unione europea deve essere rifiutato se

non è intrinsecamente distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).

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

registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

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

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

acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva,

oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa»

(27/02/2002, T-79/00, Lite,

EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per

la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,

Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

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

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

registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico

pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,

§ 43).

In questo caso, come l'Ufficio ha dimostrato nella sua lettera del 05/07/2022, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO –

PROSECCO» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all'articolo 76, paragrafo 1

RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i

prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai

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

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

1. Sulla distintività del marchio collettivo «ASOLO – PROSECCO».

In primo luogo, il richiedente sottolinea il fatto che il segno richiesto non è un mero

marchio collettivo, ma corrisponde a una denominazione di origine protetta, e

solamente può essere utilizzato da chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo.

Inoltre, l'uso del Marchio «ASOLO – PROSECCO» è concesso solamente ai membri

del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla

DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In accordo con l'argomentazione del richiedente, un marchio collettivo può essere

utilizzato solo dai membri del Consorzio che ha fatto la richiesta del marchio

collettivo, e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG

3 /6

«Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In questo senso l'Ufficio desidera ricordare che un segno non distintivo è un segno

che non permette al consumatore di poter «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).

Ne consegue che il rifiuto di un marchio non distintivo è giustamente a tutela del

consumatore, affinché lo stesso possa discernere l'origine commerciale del prodotto

e comprarlo di nuovo, in caso d'esperienza positiva, o di evitare lo stesso acquisto

laddove il prodotto non abbia incontrato i suoi gusti. Tale scelta non sarebbe

possibile nel caso in cui il consumatore non sia in grado di identificare l'origine

commerciale del prodotto.

L'Ufficio ritiene che un segno non possa essere distintivo quando è costituito

semplicemente da un DOCG, poiché i consumatori lo percepiranno proprio come un

DOCG e non come un marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a

vedere il segno «ASOLO – PROSECCO» non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo).

Occorre rilevare che, se il marchio collettivo dell'Unione europea oggetto della

domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, pur

beneficiando della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ai sensi

dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, l'associazione richiedente è tenuta a assicurarsi

che tale segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i

prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese per essere

considerato distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

(05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73).

Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, RMUE è riservata ai

marchi collettivi che hanno carattere distintivo nel senso di essere in grado di

distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre

imprese, anche se tali marchi, allo stesso tempo, possono servire a designare la

provenienza geografica dei prodotti o servizi designati. Ciò significa che solo i marchi collettivi conformi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono in grado di svolgere la loro funzione essenziale ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, RMUE. Poiché in questo caso il segno è costituito da una mera DOCG, l'Ufficio ritiene che il segno in questione non sia conforme all'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

2. Registrazione di marchi collettivi simili

Il richiedente fa inoltre riferimento al fatto che l'Ufficio ha accettato la registrazione dei seguenti marchi:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
4 /6
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

In relazione a questo argomento, l'Ufficio ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative 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, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «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, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tale esame

deve essere
eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un
segno come
marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle
circostanze oggettive di
ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in
questione è
soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto
di criteri di esame
rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14,
EU:T:2015:301,
Splendid, § 47-60).
Inoltre, i marchi citate dal richiedente non sono direttamente
confrontabile con
l'attuale domanda in quanto le prassi dell'Ufficio sono cambiate, in
particolare dopo la
sentenza della Corte di giustizia nel caso C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI, EU:C:2020:170).
Per questi motivi, l'argomento del richiedente sulla registrazione
precedente di
marchi collettivi simili deve essere respinto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1,
RMUE, dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la
domanda di marchio
dell'Unione europea n. 17 903 752 è respinta per tutti i prodotti.
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.

AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

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.

Judit CSENKE

8

Nullità e decadenza di un marchio di impresa



E' stato fissato in euro 500 l'ammontare dei diritti dovuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi per un'istanza di nullità o di decadenza di un marchio d'impresa.

per ulteriori dettagli e chiarimenti si invita a consultare il **Decreto ministeriale 13 maggio 2021** pubblicato sulla **Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022**

Pnrr: Bando per gli Uffici di trasferimento tecnologico



Il Bando mette a disposizione 7,5 milioni di euro di risorse del PNRR per finanziare le seguenti tipologie di interventi:

1. progetti delle Università, degli EPR e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso.
2. nuovi progetti per aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze dei loro UTT.

I progetti potranno essere presentati fino al **17 ottobre 2022**.

Per approfondimenti:

la versione integrale del bando con decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale- Ufficio italiano brevetti e marchi, del 26 luglio 2022, contenente tutte le informazioni ivi comprese quelle relative alla presentazione dei progetti, alle modalità di accesso, all'importo del finanziamento e alle relative modalità di erogazione.

l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2022.

G 9 contro G-NOVE marchi con numeri o lettere – Alicante 25-08-2022

G9

VS



Il marchio anteriore “G9” e il marchio impugnato “G-NOVE” sono entrambi distintivi per l’abbigliamento e per le borse e prodotti in pelle. Pur essendo l’uno costituito da una lettera e un numero e l’altro dalla riproduzione in lettere, sono simili e possono confondere il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 3 144 331

G. & G. S.r.l., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologna, Italia (opponente), rappresentata da **Rosalba Palmas**, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Bizheng Zhou, Via Filippo Turati 95 Int. 9, 00185 Roma, Italia (richiedente), rappresentato da **Stefano Merico**, Via Fidia, 24, 00125 Roma, Italia (rappresentante professionale).


Il 25/08/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 144 331 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 18: Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucchi per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucchi da toilette; astucchi da viaggio in pelle; astucchi portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucchi per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapigioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucchi; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da 1. viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolley [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari. Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camicioni; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiama; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 395 511 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 13/04/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 395 511  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 18 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 554 091, G9. 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.

a) I prodotti

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

Classe 18: *Bauli da viaggio, articoli di valigeria, sacchi da viaggio, custodie da viaggio; borsoni da viaggio; borse casual; borse a spalla; borsette; sacchi da viaggio; borsette da sera; borse da spiaggia; marsupi; borse da palestra; borse da sport; cartelle scolastiche; borse per libri; zaini; zainetti per la scuola; sacche; cartelle, buste [articoli di pelle]; portafogli; borsellini; porta chiavi in cuoio od in pelle; parapigioggia; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; pelli d'animali; pelli d'animali.*

Classe 25: *Abbigliamento; sopravvesti; abbigliamento sportivo; indumenti lavorati a maglia; biancheria personale; biancheria da notte; costumi da spiaggia; cravatte; maglieria; foulards [fazzoletti]; guanti [abbigliamento]; cinture (abbigliamento); scarpe; cappelleria.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa;*

borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; telai di ombrelli o ombrelloni; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; telai per borse a mano; telai per borsellini; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari.

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; petti di camicie; sparati di camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo;

indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; fodere confezionate [parti di indumenti]; mantelline; gabardine [indumenti]; tasche di indumenti; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere di cappelli; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

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 18

Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte

[portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti portabebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari contestati sono identici o quantomeno simili ad alcuni dei prodotti nella classe 18 coperti dal marchio anteriore. Ciò in quanto essi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi), il caso, ad esempio, di borsette; pelli d'animali; borsoni da viaggio; articoli di valigeria, o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati, come è il caso, da una parte, di finimenti; cappotti per cani; cappotti per gatti; abiti per animali del marchio impugnato e di articoli di selleria, fruste e paramenti per animali dell'opponente, o ad ogni modo appartengono alla medesima tipologia commerciale, e sono quindi simili sulla base del fatto che condividono quantomeno pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

Per quanto riguarda altri prodotti del marchio impugnato, come visto poc'anzi alcuni di essi sono quantomeno simili ai prodotti del marchio dell'opponente. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda *pelliccia ecologica; imitazioni di cuoio* del marchio impugnato i quali rispetto alle *pelli d'animale* del marchio anteriore coincidono in pubblico di riferimento, produttore e destinazione e canali di distribuzione, oltre ad essere in concorrenza tra loro o ancora *targhette in plastica per bagagli* del marchio impugnato e *borse casual* del marchio anteriore, o ad esempio *ombrelloni da spiaggia; ombrelli per bambini; ombrelloni impermeabili* del marchio impugnato e *parapioggia* del marchio anteriore i quali quantomeno coincidono in destinazione d'uso e produttore.

Tuttavia, per quanto concerne *telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; telai per borsellini* del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso, trattandosi da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall'altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di

altri prodotti.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo. sono identici ai prodotti nella classe 25 del marchio anteriore, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Infradito; pantofole; sandali del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle scarpe dell'opponente poiché questi prodotti coincidono in pubblico di riferimento, produttore, natura, destinazione nonché canali di distribuzione.

Sparati di camicie; petti di camicie; tasche di indumenti; fodere confezionate [parti di indumenti]; visiere di cappelli del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Si tratta da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall'altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di articoli di abbigliamento o cappelli. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

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 che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo e corrisponde a "G9" mentre il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da quattro frecce nere stilizzate che da un centro comune si muovono idealmente verso l'esterno dei quattro angoli di un quadrato al di sotto delle quali si trova la dicitura "G-NOVE" riprodotta in caratteri neri maiuscoli.

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il numero "9" in lingua italiana viene letto come "NOVE", il che rende gli unici elementi leggibili dei segni, ovvero "G9" e "G-NOVE" foneticamente identici.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana.

"G9" e "G-NOVE" non hanno un particolare contenuto semantico al di là di quello che deriva dal fatto di essere la combinazione di una lettera dell'alfabeto e di un numero e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per l'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale non presenta alcun riferimento rispetto ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. In relazione al segno contestato è tuttavia necessario tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i

loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nella lettera "G". Tuttavia, essi differiscono nel numero "9" del segno anteriore e nei restanti elementi del marchio impugnato, ovvero "-NOVE" e le quattro frecce. Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni risulta essere identica per almeno na parte del pubblico di riferimento, e in particolare, come già accennato poc'anzi, per quella di lingua italiana che si riferirà foneticamente ad entrambi i segni come "G NOVE".

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati al medesimo significato, ovvero quello di una combinazione tra la medesima lettera e il medesimo numero. Il marchio impugnato contiene un elementi figurativo che pur nella sua semplicità sarà associato ad un concetto ulteriore, ovvero quello di quattro frecce. In virtù di queste considerazioni i segni possono essere considerati concettualmente simili quantomeno in media misura.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. 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.

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 nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in ridotta misura, foneticamente identici e concettualmente simili quantomeno in media misura. Il marchio anteriore "G9" corrisponde foneticamente e concettualmente a "G-NOVE" del marchio impugnato.

Per quanto poi concerne il segno contestato riveste particolare importanza il fatto che l'elemento denominativo, nel caso in esame "G-NOVE" ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

Inoltre, 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).

La Divisione d'Opposizione ritiene poi che in particolare l'identità fonetica e la somiglianza concettuale rendano altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Di conseguenza, l'identità e la somiglianza dei prodotti e l'identità fonetica dei segni assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione e insieme determinano l'esistenza di un rischio di confusione, perlomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.

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

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la

somiglianza dei prodotti 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.

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 contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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.

IMAC contro IMA ITALY – marchi settore calzature – Alicante 02-09-2022

IMAC

vs

IMA ITALY

Il marchio anteriore è IMAC, il marchio impugnato è IMA ITALY entrambi depositati in classe 25. Si distinguono l'uno dall'altro solo per la lettera

C finale. Italy non aggiunge distintività nel marchio impugnato. Esiste rischio di confusione per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 042

Imac S.P.A., Via Menocchia, 27, 63010 Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), Italia (opponente), rappresentata/o da **Praxi Intellectual Property S.p.A.**, Via G. Carducci, 6, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ima Italy S.r.l., Piazza Luigi di Savoia 22, 20124 Milano, Italia (richiedente).

Il 02/09/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 149 042 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia Classe 25: *Calzature; Parti di calzature.*
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 449 316 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 18/06/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 449 316 'ima italy' (marchio denominativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 25. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio nazionale (Italia) n. 1 527 293 'IMAC' (marchio denominativo). 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 n. 1 527 293.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Calzature*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Calzature; Parti di calzature*.

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.

Le *parti di calzature* sono simili alle *calzature* poiché normalmente coincidono in origine commercial, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari.

Le calzature sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

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 che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale (parti di calzature).

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

ima italy

IMAC

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è 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).

Per quanto riguarda le diverse lettere maiuscole utilizzate nei marchi, poiché entrambi i segni sono marchi denominativi, è la parola in quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze

nell'uso di lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti nella valutazione delle loro somiglianze 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Al fine di semplificare l'analisi e il confronto dei segni, verranno entrambi indicati in minuscolo, imac/ima italy'.

L'elemento 'ima' del marchio contestato e il marchio anteriore non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

L'elemento 'italy' sarà inteso dal pubblico come 'Italia' e non è distintivo poiché sarà inteso come l'indicazione geografica dei prodotti di riferimento.

I segni coincidono nelle lettere iniziali 'IMA' che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e quasi interamente il primo elemento del segno anteriore che è anche l'unico distintivo. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere 'IMA-' che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e la maggior parte delle lettere del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nell'ultima lettera 'C' del marchio anteriore e nell'elemento 'italy' del segno impugnato che non è distintivo e che pertanto con molta probabilità non verrà neanche pronunciato.

Pertanto, i segni sono visualmente e foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Mentre il marchio anteriore è privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà il significato di 'italy' nel segno impugnato. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato non distintivo.

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. 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.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili, essi si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media. La circostanza che i marchi non siano concettualmente simili ha un impatto molto limitato dato che 'italy' del segno impugnato non è distintivo.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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 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.

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio italiano n. 1 527 293. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente

sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

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.

MARCHI E BREVETTI: ecco i fondi – Italia Oggi del 29 agosto 2022



Finanziamenti a fondo perduto fino al 100% della spesa.

In particolare per quanto riguarda il settore MARCHI sono previste agevolazioni per la registrazione di marchi UE e marchi internazionali.