

Fondo comunitario per proteggere i diritti di proprietà intellettuale



La Commissione Europea e l'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO) sostengono l'Ideas Powered for Business SME Fund. Il progetto prevede un sistema il cui obiettivo è dare respiro finanziario, fino a un importo massimo di 1.500 euro, alle imprese che desiderano sviluppare strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, a livello nazionale, regionale o comunitario.

Il Fondo comprende il 75% in meno sui servizi di pre-diagnosi della PI e il 50% in meno sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello.

Sono previste cinque finestre temporali per le candidature:

dall'11 al 31 gennaio 2021

dal 1° al 31 marzo 2021

dal 1° al 31 maggio 2021

dal 1° al 31 luglio

dal 1° al 30 settembre.

Per maggiori dettagli può essere di aiuto consultare il seguente link, è una presentazione del progetto esaustiva e ben fatta

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund>

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio

“FENIX TRASPORTI”



Il 31 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a LODI il marchio nazionale “FENIX TRASPORTI”

Il marchio è utilizzato nella classe 39 servizi di trasporto conto terzi.

CR

Deposito estero on line di brevetto per invenzione o modello di utilità



Dal 1 dicembre 2020 è possibile depositare on line una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità. La richiesta, che vale esclusivamente per l'estero, può essere presentata all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti telematicamente.

Anche il pagamento dell'imposta di bollo sarà digitale e il relativo nulla osta sarà inviato via PEC. Questa nuova procedura permetterà di accorciare i tempi per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Emporio Stregato"



Il 11 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a PIACENZA il marchio nazionale "EMPORIO STREGATO"

Il marchio è intestato un negozio che vende giocattoli e abbigliamento per ragazzi ed è utilizzato nella classe 25 e 28.

CR

Brexit, la conformità si adegua Italia Oggi del 07-12-2020



Le indicazioni per chi esporta: invariata la protezione per i marchi registrati in Europa. Il contrassegno Ce diventa Ukca. In arrivo nuovi standard. Nuova disciplina per i dispositivi medici e si attendono indicazioni i marchi del settore giocattoli, ascensori ed elettrodomestici.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio

“NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”



Accettata in data 02.12.2020 la domanda di registrazione del marchio “Nessun Dorma” depositato il 11.06.2020 a La Spezia

La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020



La Commissione UE boccia la dicitura

La dicitura “Vino naturale” in etichetta non può essere utilizzata perché ingannevole, potrebbe indurre il consumatore a pensare che quel prodotto abbia una qualità maggiore rispetto ad altro vino che non reca quella dicitura. A dirlo è sia la Commissione Europea sia la Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale. Tale dicitura è contraria all’art 7 e 36 del reg. 1169/2011 in materia di informazioni dovute ai consumatori sui prodotti e all’art 120 del regolamento 1308/2013 sulle etichette facoltative.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuovono, in occasione del prossimo Natale, la campagna per la lotta alla contraffazione. Obiettivo: sostenere prodotti originali e sicuri, i rivenditori autorizzati e il commercio legale. La contraffazione può riguardare tutti i settori merceologici dalla moda, ai giocattoli, alla cosmesi, ai ricambi auto/moto, ai beni di consumo.

Per maggiori informazioni:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-informazione/campagne/legalita-sotto-l-albero-di-natale>

TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

TOTTO

vs

**con
tatto**

Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio "CON TATTO" entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l'attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine "tatto" presenta solo alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non

esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

OPPOSIZIONE

N. B 3 086 300

Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José, Costa Rica (opponente), rappresentata da **Arochi & Lindner, S.L.**, C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da **Enrico La Malfa**, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 086 300 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 21, per il marchio figurativo . L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 173 402 per il 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.

a) I prodotti

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

Classe 21: *Sacchetti per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti; contenitori doppi termoisolanti per alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di plastica; bottiglie isolanti.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 21: *Utensili da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non elettrici; utensili per la casa; servizi da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie; recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili 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 tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande pubblico, il cui che il grado di attenzione si ritiene sia medio.

c) I segni

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).

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine dei prodotti.

Il marchio impugnato possiede almeno un significato in lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

La Divisione d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione alla parte del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di conseguenza, un carattere distintivo normale.

Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per l'opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono distintivi in quanto, come visto poc'anzi sono privi di significato.

Come accennato poc'anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non attribuirà alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente distintivi.

I

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

Visivamente, i

segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l'elemento verbale "TOTTO" del marchio anteriore e "tatto" del segno impugnato, dato che caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi differiscono per l'appunto nella rappresentazione grafica generale dei suddetti

elementi nonché nelle tre lettere 'con' poste al di sopra delle lettere 'tatto'

nel caso del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo, soltanto in ridotta 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 "t-tt-o", presenti in modo identico in entrambi i segni negli elementi "totto" e "tatto". La pronuncia differisce nel

suono delle seconde lettere "o" e "a" di, rispettivamente, "totto" e "tatto", nonché nelle prime tre lettere "con" del marchio impugnato, le quali determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché l'esistenza

di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l'appunto "con" e "tatto".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo

concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per almeno una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si concentra

la presente comparazione. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, 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 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.

Nelle

proprie osservazioni del 29/01/2020 l'opponente ha affermato, quantomeno indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

[...] *L'utilizzo del*

marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio

ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore.

L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L'utilizzo del marchio di

cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici grazie al know-how e alle competenze dell'azienda, danneggerà l'immagine positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l'investimento dell'opponente nell'attività di promozione e sviluppo dell'avviamento del marchio [...].

Tuttavia,

l'opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia rivendicazione a

riguardo di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente dall'opponente.

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 ritiene sia 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 (sentenza dell'11/11/1997, C- 251/95, Sabel,
EU:C:1997:528,
§ 22).

I
prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici.
Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia
medio.

Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in
ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della
coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere "t-tt-o", che sono parte
dell'unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento
"tatto" del segno impugnato.

Dal punto di vista concettuale,
per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i
segni
non sarà attribuito alcun significato.

È evidente come le
differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del
fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali
si
trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare
maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il
secondo termine "tatto", poi, non presenta che alcune caratteristiche in
comune
con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto
di
vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero
identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del
pubblico.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'assenza di un rischio di confusione si applica

ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede un chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza di un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

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 (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 richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

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. 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.

Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020



Proprietà intellettuale collaborazione per favorire la mediazione. Accordo tra Camera arbitrale e Wipo (Onu)

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

VINO: la crisi attuale sta premiando i vini il cui marchio è registrato Italia Oggi del 4-11-2020



Nel settore dei Vini, il marchio conta più dei riconoscimenti e delle denominazioni. Pensiamo solo ad un dato: l'80% dei ristoratori quando deve scegliere il vino da mettere in tavola e da offrire ai propri clienti, guarda il marchio ancor prima della denominazione, dei riconoscimenti e della notorietà del vino stesso. A confermare questo importante dato è una indagine svolta per l'Istituto Grandi Marchi da Nomisma Wine Monitor.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

Accordo Italia per contrastare la Contraffazione online



Esiste in Italia un accordo che mette assieme molti soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia il cui comune obiettivo è quello di contrastare la vendita di prodotti contraffatti online a livello nazionale. Questo accordo si chiama “Accordo Italia”, tale accordo è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione e dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è aperto a Merchant, Piattaforme di e-Commerce, Titolari dei diritti, Produttori, Licenziatari – nonché alle Associazioni dei Consumatori e tutti, nel momento in cui aderiscono volontariamente all’iniziativa, si impegnano ad adottare procedure condivise atte ad individuare le offerte di prodotti non autentici presenti sul web.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

AMARO 33

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “*amaro*” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente),
rappresentato
da **Studio Bonini S.r.l.**, Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza,
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia
(titolare), rappresentato da **D'Agostini Group**, Rivale Castelvechio,
6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 'amaro 33' (marchio verbale) (nel prosieguo il 'MUE contestato'), depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre).*

Il richiedente ha invocato l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola "amaro" descrittiva

dei prodotti contestati in quanto riferibile a un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero '33' identificativo della gradazione alcolica dell'amaro stesso, come indicato sul sito web dell'azienda venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il segno '15' per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- Risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca 'Google' che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
- Copia della scheda prodotto dell'Amaro 33 che viene presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data 01/07/2020 l'Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

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

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, considerati inadatti ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di farne un'altra, qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15, Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall'altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il carattere distintivo è il consumatore italofono dell'Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei prodotti in esame poiché contenente un'espressione che ne identifica una determinata caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste nella dicitura 'AMARO 33'.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine *amaro* designa una tipologia di bevanda alcolica, ossia un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario online 'Garzanti Linguistica'). Si tratta, pertanto, di un prodotto che rientra nella categoria generale delle *bevande alcoliche (escluse le birre)* per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno si compone del numero '33', che, a detta del richiedente, verrà percepito dal consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α , EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla condizione che quest'ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se il numero '33' possa ragionevolmente designare una "caratteristica" dei prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti di *bevande alcoliche (eccetto le birre)* è possibile considerare che il

contenuto

alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il

Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande

spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto *amaro* o *bitter* è di 15% vol. (v. Allegato II

'Bevande Spiritose' punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto

dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi contengano un contenuto alcolico del 33%.

Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del cosiddetto 'Amaro 33' depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta

di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del

suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di

Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei

prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l'amaro

è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15

e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori interessati, la quantità indicata dalla cifra '33' identifichi il volume alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto *amaro* è compreso nella

voce generale *bevande alcoliche (eccetto le birre)*, il contenuto descrittivo del segno è riconducibile all'intera categoria dei prodotti contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un'adeguata limitazione operata

dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §

18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,

EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l'esistenza di una relazione sufficientemente diretta

e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al pubblico italofono dell'Unione di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell'Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE

esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali marchi "sono reputati inadatti a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione 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).

La nozione di interesse generale sottesa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante, sussiste una certa interferenza tra l'impedimento alla registrazione attinente alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è, dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che la dicitura 'AMARO 33' di cui il segno è costituito si riduce, come sopra argomentato, ad un'indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica *amaro*.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli ulteriori motivi di nullità adottati dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (13/09/2016, T-563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e il marchio dell'Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),

punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M. BENEDETTI-ALOISI Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

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. 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.

Brevetti: le risorse disponibili nell'ultimo Bando di ottobre sono già terminate – Italia Oggi del 22-10-2020



Il Bando Brevetti+ si rivolgeva alle piccole, medie e micro imprese incluse le start up innovative che volessero un sostegno per le loro invenzioni sia in campo nazionale che internazionale, per le alcune regioni del Sud prevedeva addirittura il 100% del rientro economico. Si potevano presentare le domande di ammissione ai fondi stanziati sin dalle ore 12 del 21 ottobre ma solo dopo 4 ore non era già più possibile farlo perché, a fronte di 437 domande, i 25 mln di euro stanziati erano già terminati.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHIO COMUNITARIO descrittivo non registrabile



Marchio figurativo: "IMPIANTO SICURO" vuole designare gli Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento e relativi servizi concernenti.

Ad avviso della Seconda Commissione di Ricorso il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio. La presenza dell'aggettivo "SICURO" è oltre che descrittivo anche elogiativo e la parte figurativa, cioè il cursore freccia inserita nel cerchio, non aggiunge carattere distintivo ma anzi, è un elemento comune e generico.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 5 ottobre 2020

Nel procedimento R 790/2020-2

TRE-E S.c.r.l. Via Kennedy 49/51 20023 Cerro Maggiore (MI) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 086 240 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore
Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

2 Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 24 giugno 2019, TRE-E S.c.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti e servizi: Classe 7 – Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto; catene di trasporto; elettriche ascensori; attrezzatura per

ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori; elevatori; comandi per elevatori; elevatori su rampa; ingranaggi elevatori; piani elevatori; trasportatori elevatori mobili; montacarichi; trasportatori; impianti trasportatori automatici; nastri trasportatori; rulli trasportatori; tappeti mobili [per persone]; scale mobili; scale mobili [costruzione]; scale mobili

[motorizzate]

; relativi componenti e accessori. Classe 37 – Installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori; Servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche da remoto, inerenti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori. Classe 41 – Servizi di informazione, istruzione, formazione ed aggiornamento riguardanti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di esercitazione pratica riguardanti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di istruzione ed aggiornamento riguardanti la normativa vigente in tema di installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili.

In data 1 agosto 2019, l'esaminatore trasmetteva alla richiedente una notifica di rifiuto provvisorio della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, sintetizzata come segue: – Il segno oggetto di domanda è inammissibile alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) perché descrive alcune caratteristiche dei prodotti e servizi per cui si richiede protezione, ed è, inoltre, privo di carattere distintivo. – La valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per cui si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno, appunto, il significato di "impianto che è sicuro" con fine descrittivo oltre che elogiativo. – Il segno informerà immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i prodotti offerti in Classe 7 sono sicuri ovvero che possiedono o sono equipaggiati con un impianto di sicurezza o che rispondono a certi standard di sicurezza. – Per ciò che concerne, invece, i servizi offerti in Classe 37, il segno

informerà il consumatore di riferimento che i summenzionati servizi sono sicuri ovvero che garantiscono la sicurezza del prodotto offerto. – In riferimento, poi, ai servizi obiettati in Classe 41, il segno informerà i consumatori che i servizi offerti hanno ad oggetto l'informazione, istruzione, formazione e/o corsi di aggiornamento in merito alla sicurezza degli impianti. – La presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare il messaggio informativo suggerito dal marchio. Si può pertanto affermare che, nel complesso, i predetti elementi non aggiungono alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Il consumatore di riferimento percepirebbe, dunque, il segno come contenente informazioni in merito alla qualità dei prodotti e servizi offerti. – Per quanto riguarda il carattere distintivo, la presenza dell'aggettivo "SICURO" rende il segno, oltre che descrittivo, anche elogiativo in quanto informa il consumatore che i prodotti e servizi offerti sono sicuri. L'aggettivo "SICURO", infatti, farà sì che il consumatore legga all'interno del segno un messaggio promozionale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare al consumatore di riferimento che i prodotti ed i servizi offerti, sono sicuri ovvero che non fanno temere pericoli. – Il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare le summenzionate caratteristiche dei prodotti e servizi contestati. Tale conclusione non è alterata dalla presenza degli elementi figurativi del segno.

La richiedente non ha ritirato la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore e, in data 19 settembre 2019, ha presentato le sue osservazioni, affermando, in particolare, che sebbene la dicitura "impianto sicuro" abbia un certo grado di descrittività, essa risulta tuttavia associata ad un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio, in quanto non vi è alcuna attinenza tra la stessa e i prodotti e servizi oggetto della domanda. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

Con decisione del 28 febbraio 2020 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore, richiamando integralmente il contenuto della notifica del 1 agosto 2019, rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue: – L'obiezione sollevata dall'esaminatore in data 1 agosto 2019 è mantenuta nei confronti di tutti i prodotti e servizi della domanda. – Il segno di cui alla domanda si caratterizza per la presenza di un elemento grafico riportato di seguito: – Il pittogramma, rappresentato a forma di pulsante di colore verde, posto al centro di una figura di forma circolare, anch'essa di colore verde, non aggiunge alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Gli argomenti della richiedente circa la distintività del segno non possono considerarsi validi. – Come ammesso dalla stessa richiedente, il segno contiene un elemento concettuale assolutamente descrittivo in relazione a tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Per esempio, si potrebbe leggere: apparecchi di sollevamento appartenenti ad

un impianto sicuro; impianti di sollevamento sicuri e così via per tutti i prodotti della Classe 7, come apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili. La simbologia rappresentata nel segno fa evidente riferimento ai pulsanti d'azionamento di apparati di questo tipo. – Anche con riferimento a prodotti che non sono impianti come, ad esempio, i motori per ascensori, la locuzione verrà interpretata come meramente descrittiva del fatto che il motore fa parte di un sistema ad elevata sicurezza. Si potrebbe anche dire che, con riferimento a questi prodotti, il segno manca di carattere distintivo dato il suo carattere di dichiarazione laudatoria o elogiativa destinata a mettere in evidenza una qualità del prodotto essenziale dal punto di vista commerciale. – Lo stesso argomento va applicato in relazione a tutti i servizi della classe 37 e della classe 41, al trattarsi di prodotti e servizi tutti direttamente o indirettamente (ma chiaramente) destinati alla realizzazione di attività di sollevamento e trasporto di persone e merci attraverso l'uso di impianti. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 5 – Pertanto, il segno grafico, banale e descrittivo, verrà molto probabilmente interpretato alla luce del senso espresso dalla locuzione “impianto” (di sollevamento e, quindi di trasporto: il trasporto implica il sollevamento e il sollevamento è un tipo di trasporto) “sicuro”. Si ha quindi una sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda a un'azione di sollevamento con quello della locuzione. – La freccia inserita in un cerchio è un elemento grafico dei più comuni e banali, cosicché è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento non sia affatto colpito dallo stesso in modo da poterlo interpretare come elemento caratterizzato da arbitrarietà e quindi distintività. Inoltre, la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere distintivo, assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell'elemento verbale. I due elementi del segno diventano così complementari che la descrittività dell'elemento verbale va a rafforzare la banalità di quello grafico e viceversa. – Inoltre, il segno sarà possibilmente interpretato come slogan ovvero come una dichiarazione commerciale. Lo slogan “impianto sicuro” ha una natura di mera esclamazione pubblicitaria che non contiene altri significati chiaramente e immediatamente percepibili, essendo un messaggio di carattere squisitamente propagandistico ed elogiativo. – Il segno, nel suo insieme, esprime un concetto e rimanda a delle finalità di natura, funzione o destinazione chiare e immediate per il pubblico italiano di riferimento, sia esso il pubblico in generale che, a maggior ragione, il pubblico professionale. Se da una parte si accetta che un marchio possa essere percepito sia come formula promozionale sia come segno capace di identificare l'origine o la provenienza dei servizi dal titolare del segno stesso, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare informazione commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato. – L'espressione di cui si tratta è così comunemente usata che non presenta elementi residuali che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, fornire delle indicazioni al consumatore per l'individuazione del prodotto o del servizio in quanto offerto da un soggetto determinato. – Inoltre, tale dicitura non costituisce, di primo acchito, un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca

nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. – Affinché uno slogan possa essere accettato come marchio, la percezione da parte del pubblico del carattere distintivo inerente al segno deve essere simultanea alla funzione meramente promozionale e non ritardata nel tempo a causa di un processo cognitivo. – Infine, l'elemento figurativo del segno deve non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa. Ciò significa che, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 6 data la dialettica degli elementi del segno, il pubblico di riferimento sarà colpito in primo luogo e unicamente dall'elemento descrittivo e propagandistico del segno e non dal suo carattere allusivo, come peraltro affermato dalla richiedente. 5 In data 29 aprile 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 3 giugno 2020. Motivi del ricorso 6

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Sebbene la dicitura “impianto sicuro” abbia un certo grado di descrittività, essa risulta associata a un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio. – Tale ultimo elemento potrebbe anche essere considerato come la rappresentazione stilizzata e fantasiosa di un pulsante di comando per ascensore, quindi di una parte di prodotto accessorio (pulsantiera) del prodotto “ascensori”. Il collegamento non è però certamente immediato né univoco, né il segno può essere considerato “banale e descrittivo” o un “elemento grafico dei più comuni e banali”. Inoltre, il pittogramma generalmente raffigurato nelle pulsantiere per ascensori presenta tratti più essenziali. Alle osservazioni depositate in data 19 settembre 2019 sono state allegate alcune foto rappresentanti il tipico pittogramma raffigurato nelle pulsantiere degli ascensori, che ha un aspetto differente rispetto all'elemento figurativo del marchio in oggetto. – Nella decisione impugnata si afferma che vi è “sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda ad un'azione di sollevamento con quello della locuzione” e che “la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell'elemento verbale. In altri termini i due elementi del segno diventano così complementari”. Se anche si volesse accettare il fatto che l'elemento figurativo di freccia/boomerang all'interno di una figura circolare si possa ricollegare ad impianti di sollevamento, l'elemento verbale “impianto sicuro” trasmette un altro messaggio, legato alla sicurezza di un qualsiasi impianto e non alla funzione di sollevamento. – L'elemento figurativo del marchio in oggetto può essere tutt'al più allusivo rispetto al prodotto “ascensori” e solo ad esso. – Non vi invece è alcun collegamento, neanche indiretto, con gli altri prodotti elencati nella classe 7. Non è stata fornita alcuna dimostrazione o spiegazione di come l'elemento figurativo del marchio possa essere la rappresentazione di un comando di tali prodotti o possa comunque essere ricollegato ad essi. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 7 – Collegamento ancor più forzato e indiretto vi è tra l'elemento figurativo del marchio e i servizi rivendicati per le classi 37 e 41. In questo caso, l'elemento figurativo sarebbe al massimo una rappresentazione stilizzata e fantasiosa di una parte di un accessorio di prodotti (e non tutti) ai quali i servizi sono relativi. Il collegamento è oltremodo vago. – I prodotti della classe 7 e i servizi delle classi 37 e 41 non costituiscono una categoria sufficientemente omogenea, per

cui si ritiene che la motivazione data dalla decisione impugnata sia insufficiente. In particolare, non è affatto spiegato come l'elemento figurativo di freccia/boomerang all'interno della figura circolare abbia un collegamento diretto e immediato con tali servizi. – La decisione impugnata si è limitata ad asserire che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio hanno un legame con il pittogramma di freccia, senza spiegare come, e senza indicare il motivo per cui il marchio consentirebbe al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti e servizi interessati. – La domanda de qua non può essere rifiutata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE in quanto: (i) l'immagine di freccia/boomerang all'interno di figura circolare non è certo una rappresentazione verosimile o standard del prodotto "ascensori", meno degli altri prodotti, e meno che meno dei servizi relativi ad essi; (ii) l'elemento figurativo non è comunemente usato in commercio in relazione al prodotto "ascensori", né agli altri prodotti, e meno che meno ai servizi relativi; (iii) l'elemento figurativo non verrà percepito immediatamente come la descrizione immediata dei prodotti e servizi, né di una delle loro caratteristiche; (iv) non vi è alcun collegamento diretto, specifico e immediato con il prodotto "ascensori" e con gli altri prodotti, e meno che meno con i servizi relativi ad essi. – L'elemento figurativo, chiaramente riconoscibile nel segno e sufficientemente stilizzato, si discosta significativamente da una rappresentazione comune dei prodotti o servizi, per cui conferisce al marchio un'impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dagli elementi verbali e lo rende distintivo nel suo complesso. – Il collegamento con i prodotti e servizi è indiretto, vago e semplicemente allusivo. Il consumatore non perverrà immediatamente e senza ulteriore riflessione alla conclusione che l'elemento figurativo in oggetto concerne i prodotti e servizi rivendicati. Non è stata data alcuna dimostrazione del fatto che il pubblico di riferimento lo percepisca, immediatamente e senza ulteriore riflessione, come una descrizione dei prodotti o servizi o di caratteristiche inerenti e intrinseche alla loro natura. – Anche nella rara eventualità che i prodotti elencati nella classe 7 e i servizi elencati nella classe 37 venissero richiesti da parte di un consumatore finale, in considerazione dell'importanza della spesa e della rilevanza dell'aspetto della sicurezza, verrebbe prestato sicuramente un livello di attenzione molto alto nella selezione e acquisto. I servizi della classe 41 sono ovviamente destinati ad un pubblico professionista. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 8 – L'attenzione del consumatore si focalizzerà sull'elemento figurativo, che non presenta carattere di descrittività. – L'elemento verbale "impianto sicuro" non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore o il consumatore. Le sentenze nella decisione impugnata sono state emesse in riferimento a marchi puramente verbali. – Quanto infine all'affermazione presente nella decisione impugnata secondo la quale "il segno va valutato nel suo insieme per cui l'elemento figurativo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa [...]", si precisa che la sentenza citata per analogia fa riferimento ad un marchio costituito dall'elemento verbale "BioID." in caratteri maiuscoli e minuscoli alternati, senza alcun elemento grafico. Motivazione 7 Ogni

riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE Quadro normativo e giurisprudenziale 9 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione. 11 Per costante giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 e giurisprudenza citata; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, §

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). 12 Ne consegue che, affinché un segno ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Inoltre, qualora l'Ufficio opponga un diniego di registrazione di un marchio sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda, ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, §

54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

Pubblico di riferimento

Il pubblico di riferimento, al fine della valutazione del carattere descrittivo del segno, sarà composto da consumatori/utenti dell'Unione Europea di lingua italiana. 16 Una parte di tali consumatori/utenti è costituita da professionisti di vari settori industriali e un'altra è formata dal grande pubblico (ad esempio amministratori di condominio etc.). Sebbene quest'ultimo non sia dotato di conoscenze tecniche comparabili a quelle dei consumatori professionisti, il grado di attenzione rimarrà invariabilmente elevato per entrambi, tenuto conto della natura dei prodotti (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto di oggetti e di persone) e dei servizi (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in relazione ai prodotti di cui sopra e, in relazione ai predetti servizi i seguenti: informazione, consulenza e assistenza e informazione, istruzione, formazione e aggiornamento, inclusa l'esercitazione pratica e istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente), i quali non sono 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 10 acquistati con frequenza e dai quali ci si aspetta sicurezza, affidabilità e ottime prestazioni per un lungo arco di tempo. 17 Al riguardo è importante chiarire, tuttavia, che tale circostanza non è in grado di avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati al fine di valutare il carattere descrittivo del segno. Il fatto che il consumatore presti una particolare attenzione nell'acquisto di determinati prodotti e servizi non significa necessariamente che la "soglia del carattere descrittivo" del segno debba essere in certa misura "più elevata" affinché tale segno rientri nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE (si veda, per analogia, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La Commissione non trova alcun valido motivo, e non è assistita in ciò dalla richiedente, per sostenere che, nel caso di specie, il maggiore o minore livello di attenzione del pubblico costituisca un elemento discriminante nella percezione del segno come descrittivo o meno. Categoria omogenea di prodotti e servizi 18 L'esame della registrabilità di un marchio deve essere effettuato tenendo in considerazione ciascuno dei beni o servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta. La decisione di rifiuto di una domanda di marchio dovrà, in principio, indicare le ragioni relative a ciascuno dei prodotti o servizi in questione. Tuttavia, è possibile utilizzare un ragionamento generale per tutti i prodotti o servizi interessati dal medesimo motivo di rifiuto, qualora tali prodotti o servizi siano uniti da un collegamento sufficientemente diretto e specifico da formare una categoria omogenea (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). 19 I prodotti oggetto di domanda (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto) rientrano tutti nel settore degli impianti edilizi (ad esempio

ascensori, scale mobili, elevatori, montacarichi), in cui si includono i relativi accessori (quali motori per ascensori, meccanismi robotici di sollevamento o di trasporto, catene di trasporto etc.) e, nello specifico, nel settore degli impianti meccanici di trasporto o di sollevamento, di oggetti come di persone. È proprio questa la caratteristica più importante e che sarà necessario tenere in considerazione al momento dell'esame della registrabilità del segno, cioè che tali prodotti hanno a che fare con il sollevamento o il trasporto di un oggetto o una persona verso una data direzione, ad esempio in avanti o verso l'alto.

I servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in Classe 37 hanno come oggetto gli impianti meccanici di trasporto e sollevamento in Classe 7. I restanti servizi di cui alle Classi 37 e 41 e cioè di informazione, consulenza e assistenza, di istruzione e aggiornamento, inclusa l'esercitazione pratica e di istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente, si riferiscono tutti ai servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento di impianti di sollevamento e di trasporto e relativi accessori. Anche in questo caso, la caratteristica da tenere in considerazione al fine dell'esame della registrabilità del segno è che tali servizi si riferiscono ai prodotti in Classe 7, cioè agli impianti di trasporto o sollevamento di beni o persone. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 11

Si ritiene pertanto corretta la scelta dell'esaminatore di raggruppare i detti prodotti e servizi nella medesima categoria omogenea, in quanto tutti inerenti ai medesimi prodotti, al fine di esaminare il marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. 22 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale (19/06/2019, T-213/18, SHAPE OF FAUCET/TAP FOR PREPARING AND DISPENSING BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, § 39-40) il quale confermò la decisione della Commissione di Ricorso di raggruppare in un unico gruppo omogeneo erogatori d'acqua e macchinari per la composizione di bevande e relativi servizi di installazione, vendita al dettaglio e riparazione relativi ai medesimi, al fine dell'esame del carattere distintivo del segno.

Carattere descrittivo

Il marchio oggetto di domanda è un marchio figurativo composto da una figura di forma circolare di colore verde, al cui interno vengono rappresentate su sfondo bianco le parole "IMPIANTO" (nella parte superiore) e "SICURO" (nella parte inferiore). Nella parte centrale della figura è rappresentato un pittogramma di colore verde a forma di punta di freccia stilizzata, rivolta verso l'alto. 24 In lingua italiana, la parola "impianto" significa insieme di dispositivi, apparecchi e manufatti concorrenti ad un medesimo scopo (si veda a tal proposito la voce "impianto" del vocabolario online Treccani <https://www.treccani.it/vocabolario/impianto/>). Esistono vari tipi di impianti, tra i quali rientrano gli impianti di ascensore e montacarichi (si veda in tal senso la voce "impianto" dell'enciclopedia online Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/impianto/>). La stessa specificazione dei prodotti in Classe 7 utilizza la parola "impianto" per descrivere i prodotti oggetto di domanda, e in particolare "impianti di sollevamento per il trasporto di persone e merci" e "impianti trasportatori automatici".

La parola "sicuro" è un aggettivo che indica le qualità di sicurezza e affidabilità. La lettura congiunta delle due parole come proposta dal segno descrive un impianto affidabile, rispondente ad un canone generale di sicurezza. Tali conclusioni non sono contestate dalla richiedente. 26 Con riguardo ai prodotti della Classe 7 (ad esempio, "apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto", ecc.), la dicitura "IMPIANTO SICURO" indica dunque, in maniera immediata e diretta, che si tratta di impianti affidabili e, appunto, sicuri (l'affidabilità e la sicurezza sono caratteristiche essenziali di un buon macchinario di trasporto o sollevamento, sia esso di oggetti o di persone). Allo stesso modo, qualora utilizzata in relazione agli accessori dei suddetti impianti (quali "attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori", ecc.) l'espressione "IMPIANTO SICURO" indicherà che tali prodotti accessori sono destinati a un impianto sicuro e/o alla cui sicurezza essi contribuiscono. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 12

Conformemente a quanto concluso dall'esaminatore nella decisione impugnata e nel rifiuto provvisorio ivi richiamato, con riguardo ai servizi in Classe 37 (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento e informazione, consulenza e assistenza a proposito dei servizi precedenti), la locuzione "IMPIANTO SICURO" suggerisce immediatamente al consumatore che tali servizi hanno l'obiettivo di assicurare, garantire nel tempo la sicurezza dell'impianto che si intende installare, riparare, ecc. o assistere il pubblico circa la sicurezza degli impianti installati, riparati, ecc.

Parimenti, con riguardo ai servizi di cui alla Classe 41, l'espressione "IMPIANTO SICURO" non avrà altra funzione che informare i consumatori che tali servizi hanno ad oggetto l'informazione, istruzione, formazione e/o offerta di corsi di aggiornamento in merito alla installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in tutta sicurezza degli impianti.

L'espressione "IMPIANTO SICURO" veicola, dunque, come correttamente affermato nella decisione impugnata, delle informazioni relative alla qualità dei prodotti e servizi oggetto di domanda, nonché alla natura dei primi e all'oggetto finale dei secondi.

Quanto alla rappresentazione grafica del segno, premettendo incidentalmente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citandone il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), si osserva quanto segue.

La conclusione dell'esaminatore, secondo la quale la presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare, completandolo, il messaggio informativo suggerito dal segno, dev'essere condivisa, per i motivi indicati a continuazione.

Nel caso di specie, l'elemento figurativo è costituito dalla punta di una freccia, debolmente stilizzata, di colore verde, inserita in un doppio cerchio, il maggiore dei quali include al suo interno la componente verbale. Il pittogramma in sé non ha alcun significato particolare, tuttavia nel contesto dei prodotti e servizi in questione, tutti concernenti impianti di sollevamento e trasporto, esso sarà verosimilmente percepito come indicativo di una direzione, in avanti o verso l'alto.

Ebbene, la rappresentazione di una freccia che indica una direzione, verso l'alto o in avanti, non fa altro che completare l'informazione descrittiva fornita dall'elemento verbale "IMPIANTO SICURO", evidenziando che gli impianti descritti come sicuri, e in cui consistono o si riferiscono i prodotti e servizi in questione, sono, nello specifico, impianti che provvedono al sollevamento o al trasporto. Il significato dell'elemento verbale del segno è dunque ulteriormente specificato dal pittogramma della freccia (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 13 34 Inoltre e in ogni caso, l'elemento grafico della freccia occupa uno spazio inferiore nel segno rispetto all'espressione "IMPIANTO SICURO", iscritta nel doppio cerchio, e non è certo tale da distrarre l'attenzione del consumatore dall'elemento denominativo e dal messaggio da esso convogliato (si vedano in tal senso 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 71, 74; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27, 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;).

A titolo di chiarezza, qualora poi si volesse ritenere, come suggerito dalla richiedente, che il pittogramma possa richiamare alla memoria una pulsantiera di un ascensore, la conclusione che il segno è descrittivo, nel senso suindicato, dei prodotti e dei servizi oggetto di domanda non sarebbe affatto alterata, ma semmai rafforzata. Se il segno nel suo complesso è descrittivo in via chiara e immediata per la parte (senz'altro non trascurabile) dei consumatori/utenti che percepiscono la freccia iscritta nel cerchio come indicativa della direzione dell'azione del trasporto o del sollevamento operata dall'impianto, lo sarà ancora di più per quella parte del pubblico che percepirà tale elemento grafico come il pulsante di chiamata di un ascensore. Infatti, quest'ultimo rientra nella categoria degli impianti di sollevamento della Classe 7 e, in quanto tale, è oggetto, come da specificazione della lista del marchio, di svariati servizi rivendicati nella domanda nelle classi 37 e 41. 36 Alla luce del fatto che l'elemento figurativo non è atto a modificare il messaggio trasmesso dall'elemento verbale del marchio e posto che la registrabilità del segno deve essere valutata sinteticamente, tenendo in considerazione non i suoi singoli elementi ma la loro sinergia, la Commissione conferma la decisione impugnata circa la non registrabilità della domanda di marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

A mero titolo esaustivo, si ritiene opportuno proseguire l'esame del ricorso anche alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d'incitamento all'acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 14 (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).

Infine, il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Prima di procedere all'esame del presente motivo di rifiuto, si ritiene opportuno richiamare l'analisi e le relative conclusioni svolte in precedenza a proposito: del raggruppamento in una unica categoria omogenea dei prodotti e servizi oggetto di domanda; della locuzione "IMPIANTO SICURO"; e dell'elemento figurativo della freccia.

Innanzitutto, l'argomento della richiedente di cui a pag. 7 della propria memoria secondo cui "IMPIANTO SICURO" non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore o il consumatore", è privo di pregio. La portata elogiativa di un segno, tale da renderlo suscettibile all'applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è data dalla sua capacità suggestiva o orecchiabilità, bensì dalla

sua incapacità di trasmettere al consumatore un messaggio che non sia puramente promozionale. Tenuto conto del significato della locuzione "IMPIANTO SICURO" in relazione ai prodotti e servizi in questione, descritta anteriormente, è evidente che essa trasmette un messaggio positivo, chiaramente elogiativo e tipicamente e meramente promozionale, circa la sicurezza degli impianti commercializzati o relativamente ai quali si offrono i servizi specificati nella domanda. 45 Ad abundantiam, si ritiene utile notare che quand'anche l'elemento figurativo fosse dotato di una minima distintività, quod non, il pubblico di riferimento avrà comunque una percezione d'insieme – e non analitica – del segno, tale per cui, a causa della rilevanza della locuzione "IMPIANTO SICURO", questi verrà in ogni caso considerato non distintivo (si veda, per analogia, 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 15

Si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. Il segno richiesto, avente una connotazione evidentemente laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

In relazione al fatto che l'esaminatore ha menzionato dei casi decisi dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell'Unione europea che non avevano ad oggetto un marchio figurativo comprendente, oltre all'elemento verbale, anche un pittogramma, ma solo un elemento denominativo stilizzato, si richiama l'attenzione della richiedente sul fatto che tale circostanza non implica che la decisione impugnata sia viziata da un errore. In ogni caso, si ritiene di aver richiamato sufficiente giurisprudenza pertinente in questa sede.

Conclusione

In conclusione, il carattere descrittivo del segno e la sua forte connotazione elogiativa rendono il segno non registrabile non solo in quanto descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ma anche in quanto non distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, come giustamente concluso nella decisione impugnata. 49 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.

**Dal 21 ottobre sarà possibile
presentare le domande per il bando
Brevetti+**



Dalle ore 12.00 del 21 ottobre sarà possibile presentare le domande per il bando Brevetti+
<https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/221/DD%2029.07.2020%20-%20Riapertura%20bando%20Brevetti+.pdf>

Come recuperare la copia autentica digitale di domanda di un Brevetto, di un Marchio o di un Disegno.



Dal **1° ottobre 2020** l'UIBM aderisce al servizio **DAS (Digital Access Service)** del **WIPO**.

Il servizio consente all'utenza di far transitare la documentazione attestante la priorità di una domanda italiana di Brevetto, Marchio o Disegno, direttamente dall'UIBM all'ufficio estero presso il quale si intende depositare la domanda che rivendica tale priorità.

Occorre solo farne richiesta al momento stesso del deposito della richiesta di copia autentica sul portale on line dell'UIBM.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO “AVV DANIELA ADDIS ENVIRONMENT&SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT&MER”



Avv. Daniela Addis

Environment&Sea

ambiente&Mare Environnement&M

Accettata in data 08.10.2020 la domanda di registrazione del marchio “AVV DANIELA ADDIS ENVIRONMENT&SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT&MER” depositato il 23.04.2020 a Roma

L'effetto della Brexit sui marchi e design comunitari



Il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1° febbraio 2020 diventando per effetto della cosiddetta Brexit, un “paese terzo”
L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che terminerà il 31-12-2020 e la domanda che si pongono gli operatori del settore e i titolari di marchi e design europei è: “che cosa succederà dopo tale data al marchio o al design europeo?”

A tal riguardo bisogna fare una distinzione tra marchi e design già registrati entro il 31-12-2020 per i quali l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito ha previsto la figura del marchio o design corrispondente con effetto nel Regno Unito e i **marchi europei o design comunitari già depositati ma non ancora registrati alla data del 31/12/2020.**

Per questi ultimi, per evitare che decadano, i titolari degli stessi marchi e design dovranno creare un marchio o design corrispondente con effetto nel Regno Unito e dovranno farlo entro 9 mesi. In tal caso il titolo nazionale manterrà la stessa data di deposito e l'eventuale data di priorità del marchio europeo o design comunitario.

Per maggiori dettagli operativi è utile consultare il seguente link:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a>

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

Come registrare un marchio su Amazon



La vendita di prodotti on line è un mercato che prende sempre più piede, uno strumento sempre più usato da molti consumatori, per questo il bisogno di tutelare i marchi su Amazon è una esigenza sempre più attuale sia per il venditore sia per il consumatore. Per poter registrare un marchio su Amazon occorre avere un marchio già registrato o a livello nazionale Italia presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (Uibm) o a livello Comunitario presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo)

La procedura di accreditamento con Amazon è semplice e intuitiva ma bisogna partire da un marchio depositato e registrato e questo è importante perchè certifica la serietà e la credibilità del prodotto e quindi della marca venduta e comprata.

A tal fine può esser utile consultare la procedura di accreditamento di Amazon e affidarsi a professionisti per registrare il marchio.