

Sportello informativo Proprietà Intellettuale: Cina Russia e Brasile



E' attivo il Servizio di informazione e assistenza per le PMI che si vogliono internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in Russia Cina e Brasile. Il servizio è fornito con il supporto di esperti volontari iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. Il servizio è gratuito, si può fissare un appuntamento con un esperto presso la sede UIBM o attraverso un collegamento in video conferenza.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "EKLAM"

Eklam

Accettata in data 10.02-2024 la domanda di registrazione del marchio "EKLAM" depositato il 26.10.2023 a Modena

Il marchio è utilizzato nel settore dell'abbigliamento in particolare camicie

Registrare un marchio per birre, bevande, alimenti – il marchio non

supera l'esame 16-02-2024



MIGARBA LA SCHIACCIATA ad avviso dell'esaminatore europeo ha carattere elogiativo e non va a distinguere i prodotti oggetto del marchio dagli altri prodotti sul mercato.

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

Alicante, 16/02/2024

Reggio Emilia

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (BS)

ITALIA

In data 18/09/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7.2 del RMUE.

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

Classe 29

Classe 30

Salumi; prosciutto; prosciutto crudo; mortadella; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e

cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte, formaggio, burro, yogurt e

altri prodotti lattiero-caseari; olii e grassi per alimenti.

Pane, pasticceria e confetteria; biscotti; focacce; pizze; panini; caffè, tè, cacao e loro succedanei; riso, pasta e noodles; farine e preparati fatti di cereali; cioccolato; gelati, sorbetti e altri gelati commestibili;

condimenti,

spezie, erbe conservate; aceto, salse ed altri condimenti.

Classe 32

Classe 33

Classe 43

Birre; bevande non alcoliche; acque minerali e gassose; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande analcoliche;

sorbetti [bevande].

Vini; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; preparati alcolici per fare

bevande; liquori.

Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; ristoranti; bar (servizi di); caffetterie; gelaterie; servizi alberghieri; ristoranti per servizio

rapido e permanente (snack bar); ristoranti self service; servizi di rosticceria;

servizi di ristorazione da asporto; self service (ristoranti).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: mi piace

la schiacciata.

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=me,%20a%20me;%20forma%20complementare%20atona%20del...>

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=garbare>

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=la%201>

[https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?](https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=schiacciata)

[q=schiacciata](https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=schiacciata)

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa o come un' espressione commerciale che

intende a mettere enfasi sul fatto che i prodotti e gli ingredienti utilizzati, sono di proprio

gradimento/piacciono, specialmente quelli prodotti dal richiedente. Invece per quanto

riguarda i servizi trattasi del luogo dove è possibile consumare focacce, torte rustiche etc.,

ossia il luogo dove il piacere di assaporare tali prodotti viene soddisfatto.

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.

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. La dicitura MIGARBA LA SCHIACCIATA è perfettamente leggibile.

Essa è riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che i termini

MIGARBA siano congiunte riprodotti in dimensioni maggiori rispetto a LA SCHIACCIATA, è

Pagina 3 di 3

un escamotage grafico usato con molta frequenza nel mercato di riferimento e non è in grado né individualmente, né nel suo insieme di dotare di carattere distintivo il segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7.2

del RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018909527 è respinta.

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

MARCHI ITALIANI: DEPOSITATO IL MARCHIO “Cortina360”



Il 07 dicembre 2023 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a Belluno il marchio nazionale “Cortina360”

Il marchio è utilizzato nelle classi 35 e 41 per servizi di attività sportive con guide alpine

Registrare un marchio di un salume – marchio non registrabile – Alicante 12-02-2024

ARMOROS

Il segno Marmorosso per un salume è descrittivo poiché ad avviso dell'esaminatore europeo evocherebbe le striature rosse che ha il prosciutto o la pancetta come le striature del marmo rosso.

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

Alicante, 12/02/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018888295

91.U1016.22.EM.1

MARMOROSSO

Marchio denominativo

Collecchio

ITALIA

In data 10/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29

Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: di colore marmo rosso.

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

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

Pagina 2 di 3

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

(<https://www.treccani.it/vocabolario/rosso/>)

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

prodotti obiettati (Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta)

hanno l'apparenza simile alle venature del marmo rosso. Pertanto, il segno descrive

l'apparenza dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018888295 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 29

Prodotti di salumeria; Prosciutti; Carne affumicata; Cottenne di pancetta.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29

Classe 35

Salame; Mortadella; Stinco di maiale; Carne di tacchino; Carne di maiale; Lardo; Cotenna di maiale; Strutto; Frattaglie commestibili; carne macinata [carne tritata].

Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Servizi di vendita al

dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti

informatiche mondiali di prodotti alimentari; Fornitura di informazioni su prodotti di consumo relativi a alimenti o bevande; Servizi di punti vendita

al
dettaglio senza personale addetto in materia di alimenti.
Pagina 3 di 3
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro
la presente
decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro
quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso
di 720 EUR è stata
pagata.
Antonino TIZZAN

Marchi che contengono nome e cognome – Opposizione tra marchi confondibili – Alicante 08-02-2024



Il marchio anteriore è "Diego M" e il marchio impugnato è "Diego Marquez". Il consumatore incentrerà la sua attenzione sul nome Diego e tenderà a confondere i due marchi. Per questo motivo l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 167 483

***** (VR), Italia (opponente), rappresentata da
***** Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** Milano, Italia –
***** (TP), Italia (richiedenti), rappresentati
da ***** Milano, Italia (rappresentante
professionale).

Il 08/02/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 167 483 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

1. Classe 9: *Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.* Classe 18: *Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.* Classe 25: *Abbigliamento; calzature; cappelleria.*
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 619 177 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. I richiedenti sopportano l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/04/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 619 177  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 9, 18 e 25. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 4 650 479  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Ai sensi dell'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'Unione europea No 4 650 479.

a) I prodotti

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

Classe 9: *Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine*

calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; accendisigari per automobili; arco (apparecchi di saldatura elettrica ad -); arco elettrico (apparecchi per il taglio con l'-); ascensori (dispositivi di comando per -); astucci per lenti a contatto; astucci per occhiali; astucci per occhiali a molla; attrazione e distruzione degli insetti (dispositivi elettrici per l'-); bigodini elettrotermici; calamite decorative [magneti]; catenelle per occhiali a molla; chiusure per porte elettriche; cordoncini per occhiali a molle; disegni animati; dispositivi di pulizia per dischi acustici; ferri da stiro elettrici; galvanizzazione (apparecchi di -); galvanoplastica (apparecchi di -); magneti; montature di occhiali; montature di occhiali a molla; poggiapolsi per tastiera per materiale informatico; porte (dispositivi elettrici per l'apertura delle -); pubblicazioni elettroniche scaricabili; saldare (apparecchi per-) elettrici; saldare imballaggi in materie plastiche (apparecchi elettrici per -); saldatori elettrici; saldatura elettrica (apparecchi per -); struccare (apparecchi per -) elettrici; tappetini per mouse.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; anelli per ombrelli; bastoni per ombrelli; borse lavorate a maglia; foderi per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; reti per la spesa; sacchetti mangiatoie per cavalli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; antisdrucchiolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; sottascelle; sparati di camicie; solesole; solesole interne; tacchi; tasche di indumenti; tomaie; tomaie di calzature; visiere [cappelleria].

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Occhiali; occhiali da sole; montature per occhiali e occhiali da sole.

Classe 18: Valigie; borse; bagagli; portafogli; zaini; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

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 9

Occhiali; occhiali da sole contestati sono inclusi nell'ampia categoria degli

apparecchi e strumenti ottici dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Montature per occhiali e occhiali da sole del marchio impugnato si sovrappongono alle *montature di occhiali a molla* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Prodotti contestati in Classe 18

Le *valigie* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Le *borse* del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le *borse lavorate a maglia* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

I *bagagli* del marchio impugnato comprendono come più ampia categoria le *valigie* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio dei prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Gli *zaini* contestati si sovrappongono con alle *borse lavorate a maglia* dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Portafogli; contenitori portatili; beauty case; astucci da toilette contestati sono simili alle *borse lavorate a maglia* dell'opponente nella stessa classe perché questi prodotti quantomeno coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Prodotti contestati in Classe 25

Abbigliamento; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le *calzature* del marchio impugnato includono le *scarpe* dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

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 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 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 / NOMAFOAM, 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.

Entrambi i marchi sono figurativi. Il marchio anteriore è formato dalle cinque lettere "DIEGO" al di sotto delle quali si trova una lettera "M". Tutti questi elementi sono riprodotti in caratteri maiuscoli neri, con la particolarità che la lettera "M" è leggermente di maggiori dimensioni rispetto alle lettere che compongono l'elemento "DIEGO". Il marchio impugnato è formato da "DIEGO" e da "MARQUEZ", riprodotti l'uno sopra l'altro in caratteri maiuscoli bianchi che nel caso di "DIEGO" sono leggermente più grandi. Questi elementi verbali sono posti all'interno di uno sfondo quadrato di colore rosso.

L'elemento comune "DIEGO" è un nome di origine spagnola. Pure di origine spagnola è il cognome "MARQUEZ" del marchio impugnato. Per le ragioni che saranno di seguito esposte, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico per la quale sia "DIEGO" che "MARQUEZ" sono un nome proprio di persona maschile e un cognome di origine straniera, nient'affatto comuni in taluni territori, per esempio nei paesi nei quali si parlano il lituano o il polacco. Per quanto riguarda la lettera "M", è lecito attendersi che almeno una parte del pubblico potrà associarla, data la sua posizione subito dopo un nome, all'iniziale di un cognome, il cui significato non andrebbe comunque al di là di quello di una semplice lettera dell'alfabeto.

A questo proposito, è di fondamentale importanza tenere conto del fatto che in linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come si vedrà in seguito), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

Nessuno dei significati attribuibili agli elementi verbali dei segni presenta una qualsivoglia relazione con i prodotti coperti dai marchi. Essi sono quindi normalmente distintivi.

Per quanto riguarda la stilizzazione dei segni, essa è destinata giocoforza a svolgere un ruolo secondario, data la non particolare originalità e la natura puramente decorativa, e di conseguenza la sua limitata distintività.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano l'elemento comune "DIEGO", seppur riprodotte in fogge leggermente diverse. I marchi pure coincidono nella prima lettera di "MARQUEZ" del marchio impugnato, che trova corrispondenza nel secondo elemento "M" del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nelle restanti lettere "-ARQUEZ" del segno impugnato nonché nella veste grafica di entrambi, incluso lo sfondo quadrato rosso del marchio impugnato.

Tenuto conto di quanto suesposto circa la diversa distintività degli elementi che formano i segni, la Divisione d'Opposizione ritiene che essi siano visivamente quantomeno 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) "DIEGO", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere "M" del segno anteriore e "MARQUEZ" del marchio contestato.

Alla luce della distintività normale di tutti i suddetti elementi, la Divisione d'Opposizione reputa i segni foneticamente quantomeno simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui contengono entrambi il nome proprio di persona maschile "DIEGO". Pertanto, i segni sono concettualmente simili quantomeno in media misura, nonostante la presenza di "M" e "MARQUEZ".

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.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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 9, 18 e 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti del marchio sul quale si basa l'opposizione. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel nome proprio di persona maschile "DIEGO", mentre differiscono negli elementi che lo seguono, peraltro nella medesima posizione inferiore, ossia la lettera "M" nel caso del marchio anteriore e il cognome "MARQUEZ" per quanto riguarda il marchio impugnato.

I segni sono contraddistinti da una diversa veste grafica la quale tuttavia in entrambi è meno distintiva, data la sua semplicità, che la farà percepire dal pubblico di riferimento come puramente decorativa.

Come visto nella sezione c) della presente decisione, per la parte del pubblico presa in esame né il nome "DIEGO" né il cognome "MARQUEZ" sono comuni, ma saranno al contrario percepiti come nomi di origine straniera. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte.

È vero che quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il nome sia percepito come un nome comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che non sussiste rischio di confusione perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

Tuttavia, come visto poc'anzi, nel caso ora in esame vale il contrario. È infatti probabile che il nome "DIEGO" sia percepito come non comune nel territorio preso in esame rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente

indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti in questione (03/10/2012, C-649/11 P, "Rosalia De Castro", EU:C:2012:603). A maggior ragione ciò vale se si tiene conto del fatto che la lettera "M" del marchio anteriore coincide con la prima lettera del cognome "MARQUEZ" del marchio impugnato.

La Divisione d'Opposizione ritiene che si debba tenere 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).

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.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione, quantomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua lituana o polacca. 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 registrazione di marchio dell'Unione europea No 4 650 479 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone rivendicato dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Infine, poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea No 4 650 479 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. / MGM, 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

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Francesca CANGERI

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 un marchio per maschere di carnevale – Alicante 24-01-2024



Maska rimanderebbe a maschere di carnevale per cui per l'esaminatore europeo è descrittivo e non originale.

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

Alicante, 24/01/2024

***** Modena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo

*****FIRENZE

ITALIA

In data 17/10/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettere b) e

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 18

Classe 25

Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli d'animali; pellicce [pelli di animali].

Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; berretti; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappelli; copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di abbigliamento];

paraorecchie

[abbigliamento];

passamontagna

[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli [indumenti];

visiere come copricapo.

Pagina 2 di 4

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

lettone attribuirebbe al segno il significato seguente: maschera.

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

confermato dal seguente riferimento di dizionario.

<https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=10621033&q=maska&cid=658437&g=2>

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

che i prodotti obiettati in classe 25 sono maschere, contengono maschere (i.e.

costumi da carnevale), possono essere utilizzate come tali o che i prodotti obiettati in

classe 18 possono essere usati per creare o confezionare maschere. Pertanto, il

segno descrive specie, qualità e/o destinazione d'uso dei prodotti obiettati.

- 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.

• A riprova ulteriore del significato del segno in lingua lettone e del suo uso nel linguaggio corrente, si riportano i risultati di una ricerca condotta in data 13/10/2023.

Inserendo il termine «MASKA» nella pagina nel motore di ricerca Google lettone

all'indirizzo www.google.lv si ottengono i seguenti risultati:

[https://www.google.lv/search?](https://www.google.lv/search?q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiRv_KBAXUmSaQEHY5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1)

[q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiRv_KBAXUmSaQEHY5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1](https://www.google.lv/search?q=maska&sca_esv=573110829&hl=lv&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwivpdiRv_KBAXUmSaQEHY5aAsEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1)

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

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

paragrafo

2

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

RMUE.

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

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

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 4

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018925992 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 18

Classe 25

Cartone-cuoio; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelli d'animali; pellicce [pelli di animali].

Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per il

tempo libero; abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento; bandane

[foulards]; berretti; capi d'abbigliamento resistenti al vento; cappelli;

copricapo [cappelleria]; costumi da carnevale; fasce per la testa

[abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; foulard [articoli di abbigliamento];

paraorecchie

[abbigliamento];

passamontagna

[abbigliamento]; scialli; sciarpe; stole [pellicce]; turbanti; veli

[indumenti];

visiere come copricapo.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18

Classe 25

Abiti per animali da compagnia; articoli da selleria; astucci in finta pelle; astucci in pelle; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni

da passeggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity

cases; bauli; borse; borse a tracolla per bambini; borselli; borsellini; borsette; borsoni; cartelle scolastiche; cartelle, buste [articoli di pelle]; casse

in cuoio o in cartone-cuoio; collari per animali; custodie per documenti; guinzagli per animali; marsupi; ombrelli e ombrelloni; parapigioggia; pochette [borse a mano]; portabiti da viaggio; portabanconote [articoli in pelle]; porta

biglietti da visita; porta-carte [portafogli]; portachiavi in cuoio e in pelle;

portadocumenti [prodotti in pelle]; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; porta-musica; sacche; sacchetti da viaggio per calzature; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigette; valigie; zaini.

Abiti; abiti [completi]; abiti cerimoniali; abiti da sposa; accappatoi da bagno;

bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; bolero; bomber; boxer [intimo]; bretelle; calzature; calzature per lo sport; calzature

per il tempo libero; calze; calze per lo sport; calzini; calzoncini; camicie; camicie da notte; camiciole; canotte; canotte sportive; cappotti; cappucci [indumenti]; cardigan; ciabatte; cinture [abbigliamento]; collants; completi da

uomo; copricostume; corpetti intimi; corredini da neonato; costumi da bagno; cravatte; felpe; gabardine [indumenti]; giacche; giacche sportive; giacconi;

giacconi

sportivi;

giubbotti;

gonne; grembiuli; guanti

[abbigliamento]; jeans; infradito; jerseys [indumenti]; leggings; lingerie; maglieria; maglie sportive; maglioni; mantelli; mantelline; minigonne; mutande; panciotti; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;

Pagina 4 di 4

pareo; pellicce [indumenti]; pigiama; polo; poncho; reggiseno; scaldacollo; scarpe da ginnastica; scarpe da lavoro; scarponi da montagna; soprabiti; sottovesti; stivaletti; stivali; solette; tailleurs; tee-shirt; tomaie; top [abbigliamento]; tute [indumenti]; tuta da ginnastica; uniformi; vestaglie.

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

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

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

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

Registrare un marchio per attività di bar e ristorazione – Alicante 01-02-2024

KETO BAR

Il segno che EUIPO ha esaminato è KETO BAR. Il segno è stato ritenuto descrittivo per cui non registrabile, in quanto bar è certamente significativo di attività di vendita di bevande e alimenti mentre KETO rimanda ad una dieta chetogenica.

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

Alicante, 01/02/2024

Rimini (RN)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018945035

KETO BAR

Marchio denominativo

Rimini (RN)

ITALIA

In data 24/11/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Classe 43

Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot; Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti; Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati

in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria

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

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

Pagina 2 di 4

all'aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;

Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di

snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: luogo di vendita al pubblico di

bevande e cibo adatti a chi segue una dieta chetogenica/prodotto alimentare in forma

di barra adatto ad essere consumato da chi segue una dieta chetogenica.

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

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.merriamwebster.com/dictionary/keto>

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

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

- Si deve inoltre rilevare che il termine 'bar' laddove preceduto da un altro sostantivo

indica un locale aperto al pubblico specializzato in un certo tipo di pietanze o

bevande; si vedano i seguenti esempi:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/salad-bar>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snack-bar>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione

che i prodotti oggetto di commercializzazione in classe 35 sono prodotti alimentari in forma di barre o barrette adattate ad essere consumate da chi segue una dieta chetogenica e che i servizi della classe 43 sono prestati da uno stabilimento commerciale che serve cibi o bevande adatti a chi segue una dieta chetogenica.

Pertanto, il segno descrive l'oggetto della prestazione dei servizi nel caso della classe 35 e il luogo e l'oggetto della prestazione dei servizi nel caso della classe 43.

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

• 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

Pagina 3 di 4

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018945035 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 35

Classe 43

Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al

dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot; Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti; Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati

in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria

all'aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;

Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di

snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche;

Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 32

Acque aromatizzate; Bevande a base di birra; Bevande a base di cola; Bevande a base di frutta; Bevande a base di latticello; Bevande a base di noci e soia; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande alla frutta; Bevande analcoliche; Bevande analcoliche di frutta secca; Bevande analcoliche gassate; Bevande con carboidrati; Bevande contenenti vitamine; Bevande

Pagina 4 di 4

costituite principalmente da succhi di frutta; Bevande dealcolizzate;

Bevande di frutta; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport;

Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Birre artigianali;

Cocktail

analcolici; Preparati per fare bevande; Succhi di frutta; Vini analcolici;

Vini

senza alcol.

Classe 33

Classe 35

Alcolici; Aperitivi; Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti

alcolici; Gin; Liquore al ginseng; Cocktails; Liquori; Vini; Vini d'uva spumanti;

Vini bianchi spumanti; Vini da dessert; Vini di frutta frizzanti; Vini dolci;

Vini

fermi; Vini frizzanti; Vini per aperitivi; Vini rosati; Vini rossi spumanti;

Vini

spumanti.

Pubblicità; Pubblicità e marketing; Promozione aziendale; Promozione [pubblicità] aziendale; Marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche.

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

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

Marchio e rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 24-01-2024



Il marchio in esame è un marchio figurativo la cui parte denominativa è "RIALTO" e vuole essere usato per identificare lampade, cornici e articoli per l'arredamento in generale. Ciò che contesta l'ufficio comunitario è la rappresentazione della bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/01/2024

***** MILANO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018931703

Marchio figurativo

*****MILANO

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/10/2023 ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera h)

RMUE perché ritiene che il marchio oggetto della domanda debba essere escluso ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi.

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

Classe 11

Classe 20

Lampade da scrivania.

Sgabelli; Cornici [cornici] per fotografie; Cestini portaoggetti [articoli di arredamento].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera, la bandiera della Repubblica Italiana, sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di

Parigi, più precisamente:

- Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una

connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,

o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché la bandiera italiana,

sebbene rappresentata come ondeggiante al vento, è perfettamente riconoscibile

(21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

Pagina 3 di 4

- Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente

dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/10/2023, il 19/10/2023 e il 23/10/2023

di cui viene riportata letteralmente solo l'ultima poiché tutte sostanzialmente identiche:

1. "Buongiorno avete chiesto voi di togliere la bandiera, in quanto riconducibile ad un simbolo nazionale. Lo abbiamo tolto e il logo risulta modificato in modo significativo... vorremmo capire cosa dobbiamo fare al logo per renderlo accettabile. grazie "

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.

Le ragioni sono esposte nella comunicazione dell'Ufficio inviata in data 23/10/2023 che si

riporta integralmente:

“In risposta alle comunicazioni del richiedente del 16/10/2023 e del 19/10/2023 si precisa quanto segue.

La prassi dell'Ufficio sulle modifiche della riproduzione del marchio è molto rigorosa.

Le due condizioni necessarie per consentire la modifica del marchio, una volta depositato, sono cumulative:

- l'errore deve essere ovvio, e
- la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.

Si rileva in tal senso che la modifica proposta altererebbe in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente depositato. Sul punto, si

invita la richiedente a prendere visione delle Direttive concernenti l'esame

sui marchi dell'Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, 15 Modifiche alla domanda di marchio dell'Unione europea, 15.1 Modifiche alla riproduzione

del

marchio

(<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935309/2055214/direttive-di-marchi/15>

1-modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).

Per completezza si precisa che Le tasse versate all' Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: l'articolo 33, RDMUE e l'articolo 37, REDC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l'articolo 105,

paragrafo 5, RMUE, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del

procedimento, quando la domanda non sia ammissibile).

Alla luce di quanto sopra il richiedente può:

Pagina 4 di 4

1) Ottenere un'autorizzazione dal Governo italiano; o

2) Depositare una domanda di marchio ex novo che non contenga l'elemento contestato. “

Non essendo stata presentata un'autorizzazione la domanda viene rifiutata ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.

IV. Conclusioni

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018931703 è respinta.

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

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

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

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

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS

Fondo PMI di EUIPO – al via l'edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese



Fondo PMI di EUIPO – Al via dal 22 gennaio l'edizione 2024 del Fondo dedicato alle piccole e medie imprese.

Il Fondo PMI è un sistema di incentivi tramite voucher specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, creato e gestito da EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dal 2022.

Registrare un marchio nel settore abbigliamento – Alicante 22-01-2024

CXL

CXL è un segno non registrabile per articoli di abbigliamento poiché il consumatore finale lo percepirebbe come taglia XL per bambini e non andrebbe a distinguere quel capo di abbigliamento dal capo di abbigliamento di altri brand.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/01/2024

***** Prato (PO)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: CXL

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Prato (PO)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 24/10/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: taglia extra large per bambini.

Pagina 2 di 3

- Il suddetto significato del termine «CXL», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

<https://acronyms.thefreedictionary.com/CXL>

[https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-\(clothing-size\)-\(CXL\).html](https://www.acronymfinder.com/Child-Extra-Large-(clothing-size)-(CXL).html)

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono di una determinata taglia.

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

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

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

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

essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di

un'impresa da quelli di altre imprese.

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

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

paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

Registrare un marchio nel settore delle opere letterarie: marchio non registrabile Alicante 19-01-2024



Il marchio in questione è un marchio figurativo che contiene le parole Marcus Aurelius traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio. Dato che la classe di riferimento è relativa alla pubblicazione di libri, il consumatore percepirebbe questi libri come opere che parlano dell'imperatore Marco Aurelio.

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

Alicante, 19/01/2024

I- Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: ****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Roma (RM)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l'istruzione e l'educazione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcus-aurelius>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti Libri; Pubblicazioni; Stampati; Materiale per l'istruzione e l'educazione hanno come oggetto Marco Aurelio e le sue opere o contengono referenze all'imperatore romano.

Pertanto, nonostante alcuni figurativi costituiti nel ritratto di Marco Aurelio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e la qualità dei prodotti.

Benché il segno ' ' contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste nella rappresentazione di Marco Aurelio posta all'interno di un circolo (la rappresentazione di Marcus Aurelius riprodotta nel marchio corrisponde al ritratto di quest'ultimo, così come si può apprezzare dal busto riprodotto in basso). Nella parte bassa la scritta MARCUS AURELIUS posta all'interno di una etichetta.

Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018898583 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l'istruzione e l'educazione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 16 Cartoleria; carta; cartone; opuscoli; volantini; stampe; articoli di cancelleria e

Pagina 3 di 3

per la scrittura; attrezzatura per l'insegnamento.

Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; abbigliamento per bambini;

abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; calzature; scarpe per lo sport; cappelleria; biancheria intima; biancheria da notte.

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.

**Attestati di registrazione marchio
falsi e richieste di pagamento
fraudolente**

c o n t r o

***** Prato, Italia (richiedente), rappresentata da
***** Prato, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/01/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 176 679 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 09/08/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 958 819 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della 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.

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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

Ai sensi dell'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'Unione europea n. 17 958 819.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Abbigliamento per lo sport ed il tempo libero.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento.*

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai 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 che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è 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).

Con riferimento all'elemento 'SEVENDAY' del segno impugnato, si ritiene che il pubblico lo scomporrà negli elementi 'SEVEN' e DAY poiché essi hanno un significato concreto come di seguito indicato.

La parola 'SEVEN' in entrambi i marchi è un termine inglese basico che la maggior parte del pubblico di riferimento conoscerà, tenendo presente che i numeri sono generalmente trattati nelle prime fasi delle lezioni di lingua, anche di livello elementare. A questo riguardo, la Corte ha già affermato che il consumatore medio nell'Unione europea comprende le parole inglesi elementari (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 03/03/2004,

T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46).

La parola 'DAY' nel segno impugnato è anch'essa un termine basilico della lingua inglese che sarà intesa dal pubblico come 'giorno'. La richiedente sostiene che 'SEVENDAY' è una parola di fantasia o comunque richiamerebbe circostanze di tempo. A tal riguardo si osserva come 'SEVENDAY' non costituisca un'unità grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Si ritiene che almeno il pubblico nativo di lingua inglese non vedrà in tale elemento un riferimento al fatto che i prodotti sono adatti ad essere indossati tutti i giorni della settimana.

Di fatto, 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.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla base delle premesse anteriori ed incentrando l'analisi dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

Gli elementi succitati si considerano normalmente distintivi poiché non hanno relazione concreta, diretta e/o immediata con i prodotti di riferimento.

La cifra '7' in entrambi i marchi sarà intesa come numero da parte del pubblico ed è normalmente distintiva.

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

La piccola stella presente nel marchio anteriore sarà percepita come decorativa e ha comunque natura elogiativa essendo comunemente utilizzata nel commercio come un riferimento alla qualità superiore di un prodotto.

Gli aspetti grafici nei segni inclusa la leggera stilizzazione hanno essenzialmente natura decorativa e non distoglierà l'attenzione del consumatore dagli elementi verbali che impreziosiscono. Con riferimento all'argomentazione della richiedente secondo la quale la caratterizzazione grafica dei marchi è molto diversa, occorre osservare 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 / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

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.

Visualmente e foneticamente, i marchi coincidono nella parola 'SEVEN' e nel numero, sebbene differiscano nel termine DAY del segno impugnato e, visualmente, nei loro aspetti grafici che sono decorativi o comunque hanno un impatto minore.

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

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile dato dal concetto di sette (7), essi sono concettualmente simili almeno 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, nel suo complesso, normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e 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, foneticamente e concettualmente simili quantomeno in misura media. In particolare, essi coincidono negli elementi 'SEVEN' e '7' che sono normalmente distintivi e posti nella parte iniziale di entrambi i segni dove il consumatore tende a focalizzare maggiormente la propria attenzione. Si ritiene che le differenze tra i segni date dai rispettivi aspetti grafici e dall'ultimo termine addizionale 'DAY' del segno impugnato non siano sufficienti a superare le somiglianze tra di essi ed escludere con sicurezza un rischio di confusione.

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).

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, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione quantomeno per la parte del pubblico esaminata. 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 No 17 958 819 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Infine, 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 l'altro marchio anteriore invocato 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.

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 con provenienza geografica – non registrabile – 09-01-2024



Il segno "Lavanda del Conero" vuole pubblicizzare cosmetici. Ad avviso dell'esaminatore europeo il segno non è registrabile in quanto verrebbe percepito dal consumatore medio come arbusto con fiori violacei che si coltiva sul monte Conero, montagna delle Marche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/01/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: LAVANDA DEL CONERO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (AN)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 05/09/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la

sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;

balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato seguente: lavanda che proviene dal monte Conero.

Il suddetto significato dei termini «LAVANDA DEL CONERO», di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LAVANDA Nome comune di alcune specie del genere *Lavandula* (v. fig.), famiglia Lamiacee,

originarie del Mediterraneo, Etiopia, India, e comunemente coltivate per le proprietà

aromatiche. Tra queste, la più diffusa è *Lavandula officinalis*, spontanea in luoghi rupestri

dell'Europa occidentale e orientale mediterranea (Alpi Marittime, Liguria, Piemonte,

Dalmazia, Grecia), e inselvaticata in varie parti d'Italia, dov'è frequentemente coltivata. È un

arbusto alto 1 m, con foglie grigiastre, allungate e arrotolate al margine, fiori azzurri violacei

riuniti in infiorescenze spiciformi. Le sommità fiorite si usano in medicina e specialmente per

estrarre la pregiata essenza, usata in profumeria. Olio di l. Olio essenziale che si ottiene

distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda. Liquido da incolore a giallognolo, ha

odore gradevole, sapore aromatico, leggermente amaro ed è solubile in alcol. È costituito

principalmente da linalolo, in parte libero e in gran parte esterificato con acido acetico,

butirrico ecc.; altri componenti minori sono: geraniolo libero ed esterificato, a-pinene,

cumarina, etilamilchetone, aldeide valerianica ecc. In commercio si trovano diverse essenze

di l. (l. francese, l. italiana, l. inglese, l. spagnola) che si differenziano per il contenuto di

esteri. L'olio francese, che è quello di qualità migliore, ne contiene fino al 50%. L'olio di l. è

impiegato in profumeria, nell'industria dei saponi e in medicina come

stimolante; è

anche un repellente per insetti. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data

05.09.2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/lavanda>)

DEL prep. art. – Forma composta della prep. di (de) e dell'art. il.

(informazioni estratte dal

dizionario Treccani in data 05.09.2023 all'indirizzo

[https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-](https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/)

[11de-9d89-0016357eee51/](https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/)

CONERO Montagna (572 m) delle Marche; forma l'ossatura orografica del promontorio alla

cui estremità settentr. sorge Ancona. Celebre per la ricchezza della sua vegetazione

spontanea e per la bellezza della riviera, ospita (dal 1987) un parco naturale regionale. È il

solo rilievo apprezzabile sulla costa adriatica italiana, dal Golfo di Trieste al Gargano.

(informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023

all'indirizzo

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

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

prodotti obbiettati contengono lavanda che proviene, si coltiva sul monte Conero. Pertanto, il

segno descrive il tipo di prodotti e la provenienza di uno dei loro ingredienti.

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.

Pagina 3 di 4

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018895437 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la

sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;

balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiama; creme per il corpo.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 21 Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; pettini;

spugne; spazzole;
diffusori di profumo per ambienti [contenitori].
Classe 24 Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani da spiaggia.
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici, saponi, profumeria e
fragranze, oli
essenziali, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni
non
medicate, shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate,
cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per
il
corpo; servizi di vendita al dettaglio di diffusori elettrici di deodoranti
per
interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini,
spugne,
spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia; servizi di vendita al
dettaglio online di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli
essenziali,
preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non
medicate,
shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate, cosmetici e
preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il corpo;
servizi di vendita al dettaglio online di diffusori elettrici di deodoranti
per
interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini,
spugne,
spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia.
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.

**Made in Italy: è entrata in vigore la
L. 206/2023 sulla lotta alla**

contraffazione



La L. 206/2023 introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

In particolare **l'articolo 49** attribuisce al **procuratore della Repubblica distrettuale** la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti la **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**. **L'art. 51** aumenta le sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte. **L'art. 52** estende il reato di vendita anche a chi detiene la merce per la vendita. Per maggiori informazioni e dettagli si invita alla lettura del Testo della Legge n. 206 del 27/12/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 n. 300.

Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

ACCADÉMIA DEL DESIGN

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023
Verona

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: accademia del design

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Verona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;

Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi

di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;

Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;

Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;

Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);

Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di

corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di

istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per

corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in

gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;

Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento

Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,

ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design;

Servizi di

formazione in materia di design.

Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design

industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di

abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi

grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;

Design industriale di automobili; Servizi di design per l'arredamento di interni;
Servizi di design di articoli di gioielleria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Scuola di disegno
- Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/design>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i vari servizi di design della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di formazione specializzato nell'educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la parola Accademia.
2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi appartenenti a due lingue differenti garantisce all'espressione un carattere univocamente identificativo dei servizi offerti.

4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del

segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

Osservazioni generali

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

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

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

1.

Per quanto riguarda l'osservazione che solo alcune delle definizioni del
dizionario per la
parola Accademia, l'Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia
escluso dalla
registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio
previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda
di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli
oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come
emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e
indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi
escluso

Pagina 4 di 5

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

2.

Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare
riferimento alle caratteristiche
dei servizi.

Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluyente che esistano altri
segni o indicazioni più
usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse
caratteristiche dei
prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione.
Infatti, l'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per
rientrare tra le cause di
impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente
di segni o

indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi

interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare

le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).

3.

La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi

che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri

(in particolare quelli con confini terrestri contigui).

Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal

pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l'Ufficio ha dimostrato

che è presente anche nei dizionari italiani.

4.

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di

registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.

Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi

ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali

viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di

tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo

che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice

somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il

neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella

prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo

compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata

nient'altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e

accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità

descrittive quando viene associato ai servizi offerti.

IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018875752 è respinta.

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

Mary DESMON

Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023



Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2023

Calderara di Reno

Fascicolo n°:

Vostro riferimento: LUS_UE_2023
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *****
Calderara di Reno

I. Sintesi dei fatti

In data 27/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:
Classe 31 Cibi e foraggio per animali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023

e accessibili all'indirizzo

<https://branddb.wipo.int/en/brand/W0801967IT0000001>.

– Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono, o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della

bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente

dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un'autorizzazione valida 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, né un'autorizzazione valida emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, 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 h), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018889993 è respinta.

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

Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

Toplux

Toplux ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/12/2023

BULGARIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: Toplux

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

BULGARIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria

[cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza;

Prodotti cosmetici decorativi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: il lusso massimo, più alto.

Il suddetto significato dei termini "Top" e "lux", di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 09/08/2023 all'indirizzo:

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

Traduzione non ufficiale all'italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa

LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data

09/08/2023 all'indirizzo <https://www.acronymfinder.com/LUX.html>)

Traduzione non ufficiale all'italiano: abbreviazione di lusso

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

prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.

Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.

Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio

distintivo.

Assenza di carattere distintivo

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

pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

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

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

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

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018897387 è

Pagina 3 di 3
respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023



“testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un esortazione generica “provalo”

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

Alicante, 08/12/2023

***** Padova

ITALIA

Fascicolo n°: 018906991

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/09/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di mercato;

Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono; Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali; Sondaggi dell'opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione; Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell'opinione pubblica (Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell'opinione pubblica;

Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d'opinione; Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;

Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta

di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell'opinione pubblica; Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori; Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell'effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell'opinione pubblica in materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di

ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;

Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d'opinione pubblica; Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale; Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali; Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing;

Informazioni

o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di ricerche

di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato

computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di sondaggi d'opinione di mercato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "Provalo". Ciò è stato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data 18/09/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test>; <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it>).
 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l'esperienza diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.
 - Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
 - Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
- Pagina 3 di 3
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
- III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie

deduzioni.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018906991 è respinta.

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