

Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile



Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I.

Sintesi dei fatti

HELIX

Marchio denominativo

***** (PR)

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 17

Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica

con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche

e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con

rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad

alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche e di petrolio e

gas;

Tubi

flessibili

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

non

metallici.

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

elica / spirale.

- I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato

dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):

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

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

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

Pagina 2 di 9

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera

d'obiezione.

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

che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a

spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno

descrive la specie e la 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 presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

- In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore

medio bensì il consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente qualificato.

- Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del marchio acquisita attraverso l'uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d'America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella domanda di registrazione dell'Unione Europea.

- Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc. 6).

- Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.

Pagina 3 di 9

- Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marchio «HELIX» viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del RMUE.

III.

Motivazione

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

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

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

Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione. In questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev'essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua inglese dell'Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l'Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba

stabilire se il segno «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).

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

Pagina 4 di 9

1. Descrittività del marchio «HELIX»

Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l'Ufficio ritiene che i prodotti contestati sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero essere interessati all'acquisto di tali prodotti. In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto. In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale argomento l'Ufficio ricorda che come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e

persegue
obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da
ogni sistema
nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di
conseguenza,
l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve
essere
valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa
comunitaria.
Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono
vincolati da una
decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un
paese
terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come
marchio
nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa
in
applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva
89/104
o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale
trae
origine il segno verbale controverso.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.

Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano
il carattere distintivo
acquisito del segno, l'Ufficio deve confermare il carattere descrittivo
del segno «HELIX».

Come dimostrato dall'Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai
consumatori di lingua
inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i
prodotti richiesti nella
Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica,
o includono
componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la
specie e la qualità dei
prodotti contestati.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio dovrà respingere gli
argomenti del richiedente.

Pagina 5 di 9

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio conferma che il marchio in
questione risulta essere
descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»

In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il
marchio in esame è, per
questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in
relazione agli stessi
prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
(12/02/2004, C-363/99,

Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

La Corte ha confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono

utilizzati sul mercato:

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo

intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti

dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di

prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,

dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di

ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.

(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati

percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non

come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su

tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione

sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il

marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una

posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato

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

Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il

marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di

mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio, la quale si basa su fatti

derivanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei

prodotti e servizi interessati.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta

essere privo di carattere distintivo.

3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l'uso

Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente

ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere

distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente

ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.

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

01/02/2024:

Pagina 6 di 9

- Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d'America del marchio «HELIX».
- Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
- Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel mondo.
- Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e l'utilizzo del marchio «HELIX».
- Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
- Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
- Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
- Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisizione di un

carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l'Ufficio considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell'Unione Europea.

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie, dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta.

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti

o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza

comunitaria, come «direct proof» dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione

alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite

e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per

corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi

(12/09/2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).

Nel caso di specie l'Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio

«HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso in Irlanda e Malta, per le ragioni esposte di seguito.

Valutazione della prova

In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti

(docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con

l'uso nei relativi paesi dell'Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta.

Pertanto, questa prova è irrilevante.

In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,

ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l'Ufficio

determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In

ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé

non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti

del marchio «HELIX».

In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare

accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l'Ufficio determinare come i

consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo.

Lo scopo del test

relativo all'articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di

dimostrare che un marchio di per sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:

Pagina 8 di 9

Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco, Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o

continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.

In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso di specie.

Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente accanto al marchio contestato.

Per tutto quanto sopra, l'Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il carattere distintivo acquisito dall'uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda e Malta).

Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un'azienda italiana che vende prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio, come richiesto.

Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a Malta attraverso l'uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come provenienti da una determinata azienda.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio richiesto.

Pagina 9 di 9

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. 018945850 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile



“Cuvée imperiale” verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come miscela di vini di qualità superiore per cui ha un carattere descrittivo e non distingue il prodotto vino da altri vini.

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

Alicante, 16/07/2024

*****Brescia

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018993548

C0018478

CUVÉE IMPERIALE

Marchio denominativo

***** (Brescia)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Vini; Vini spumanti.

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 e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai

ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.

- I suddetti significati dei termini «CUVÉE IMPERIALE», di cui il marchio è composto,

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

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

sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

Pagina 2 di 3

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

<https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale>

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cuvee>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
 - 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 018993548 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.

**Registrare un marchio nel settore
delle valigie e delle borse – Alicante**

marchio non registrabile



“demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/07/2024

***** Travedona Monate

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018798580

demilan

Marchio denominativo

***** Travedona Monate

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 18

Classe 26

Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese e spagnola, che

attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.

è
Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è
composto,

supportato
dai
seguenti
riferimenti
di

dizionario:

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

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

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de>,

Pagina 2 di 5

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan>,

<https://dle.rae.es/de?m=form>, <https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.->

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

che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di

abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore

industriale d'Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda.

Pertanto, il

segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.

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

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

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

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
2. La separazione del segno, da 'DEMILAN' in 'DE MILAN' è immotivata. Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone alla registrazione del segno in esame. L'opponente non ha a che vedere con la città di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza, a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità

del marchio figurativo

III. Motivazione

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

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

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

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

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

Pagina 3 di 5

«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). Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato chiaro. Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché l'assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto distintivo

(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).

La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due elementi descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Il segno è compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e spagnola, nonostante l'omissione dello spazio.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di Milano.

Si tratta di un'espressione facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel

contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L'unico fattore decisivo è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).

Pagina 4 di 5

Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio contestato.

Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc. la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l'informazione del fatto che tali prodotti provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell'omonima provincia, universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze medie.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

RMUE,

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

Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei prodotti. Come più sopra indicato, l'assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di

caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto irrilevante nel caso di specie. L'Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il segno così come depositato, a prescindere dall'origine dell'imprenditore o dell'impresa richiedente. Un segno che fa riferimento all'origine geografica dei prodotti, come nel caso de quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi. In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente utilizzi «demilan» nella sua P.E.C. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

Pagina 5 di 5

dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza

del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018798580 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: registrato il marchio “DANIEL SORTINO”



aniel Sor

Accettata in data 23.07.2024 la domanda di registrazione del marchio “DANIEL SORTINO” depositato il 12.02.2024 a Nuoro

Il marchio è utilizzato nel settore profumeria

Marchio descrittivo per apparecchi elettrodomestici – marchio respinto



Heat Control ad avviso dell'esaminatore è descrittivo per prodotti elettrodomestici perché il segno verrebbe inteso indicativo di prodotti con funzione termoregolatrice.

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

Alicante, 22/07/2024

***** Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** Milano (MI)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 11/05/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 7

Apparecchi elettrodomestici compresi in questa classe; macchine per il lavaggio; lavastoviglie, lavabiancheria; macchine lava-asciuga; frullatori; apparecchi per miscelare il cibo ed i liquidi; robot e utensili da cucina elettrici;

tritatore elettrici per uso domestico; apparecchi e macchine elettriche da cucina

per sminuzzare, grattugiare, tritare, tritare, raschiare, macinare, pressare,

schiacciare, tagliare, affettare, impastare, emulsionare, frullare, sbattere, mescolare, miscelare o pelare alimenti, comprese macchine da cucina elettriche; macinacaffè elettrico; sbattitori elettrici; spremifrutta centrifughe per

succhi, estrattori di frutti e ortaggi; macchine elettriche per fare la pasta;

Robot alimentari; pelatrici; macchine per lavare alimenti; frullatori elettrici;

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

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

Pagina 2 di 3

affettatrici, utensili elettrici a motore, apriscatole elettrici, affilatrici per coltelli

elettrici; macchine ed apparecchi per la preparazione di bevande e/o vivande; dispositivi meccanici per spillare (apparecchi per spillare); Apparecchi elettrici

per fare la schiuma con il latte; Schiumatori elettrici per caffè; apparecchi elettrici per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero tritarifiuti e compressori di rifiuti;

presse da stiro, stiratrici, comprese nella classe 7; macchine elettriche e apparecchi per la pulizia; parti ed accessori per i prodotti suddetti compresi in

questa classe.

Classe 9

Classe 11

Apparecchi e strumenti di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di

soccorso (salvataggio); Apparecchi di comunicazione per elettrodomestici di ogni tipo; Dispositivi di controllo elettronici; computer per il controllo e il

funzionamento degli elettrodomestici di ogni tipo; apparecchi e programmi di elaborazione dati per il comando e l'impiego di apparecchi elettrodomestici; Software; Indicatori del tempo digitali dotati di display della temperatura; Software d'interfaccia grafica per l'utente; Interruttori tattili; Interruttori elettrici;

Quadri di comando per fornelli; Quadri di comando elettrici; Schede per circuiti di comando; Pannelli di segnalazione; Pannelli di controllo sensibili al

tatto; Pannelli con interruttori [elettrici]; Pannelli di visualizzazione elettronici;

Pannelli di segnalazione luminosi o meccanici; Pannelli di visualizzazione OLED (visualizzatori a diodi ad emissione luminosa organici); Pannelli di visualizzazione a cristalli liquidi con transistor a pellicola sottile [TFT-LCD];

Parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti compresi in questa classe.

Apparecchi elettrodomestici compresi in questa classe; apparecchi di riscaldamento, per la produzione di vapore e di cottura, apparecchi per cucinare, arrostitire, friggere, grigliare, tostare, refrigerare, surgelare, scongelare e riscaldare; pentole a riscaldamento autonomo; cucine di ogni tipo; forni; piani di cottura; barbecues; utensili elettrici per la cottura; forni a

microonde; fornelli; tostapane; grill; griglie di ogni tipo; piastre; apparecchi a

vapore; Recipienti per cuocere il riso; cuocipasta; girarrosti di ogni tipo; apparecchi di cottura ad aria calda; cuoci-uova; scaldabiberon; macchine per

cuocere il pane; macchine elettriche per il caffè e il tè; apparecchi per tostare

il
caffè; macchine per l'espresso; caffettiere elettriche; macchine per il cappuccino; distributori automatici di caffè (compresi nella classe 11); Apparecchi per sandwich; Macchine per fare la pizza; padelle elettriche; slow cooker; macchine per fare il gelato; Apparecchi per la cottura di crêpes; apparecchi per la preparazione di cialde; bollitori elettrici; macchine elettriche

per fare bevande calde; pentole a pressione elettriche; friggitrici elettriche;

frigoriferi;

apparecchi

di

essiccamento,

in

particolare

anche

asciugabiancheria, asciugatrici per la biancheria, apparecchi per asciugare le

mani, apparecchi elettrici per la cura del corpo, dei capelli e per l'estetica,

asciugacapelli; apparecchi di ventilazione; apparecchi di condizionamento;

Parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti compresi in questa classe.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Pagina 3 di 3

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

prodotti obiettati nelle classi 7, 9 e 11 sono dotati di funzionalità termoregolatrice. Infatti,

prodotti come elettrodomestici (lavastoviglie, macchine per il caffè o processori alimentari e

apparecchi di condizionamento) generalmente possiedono meccanismi di controllo del

calore al fine di rendere la temperatura stabile ed evitare il

surriscaldamento e/o per

raggiungere il livello di temperatura desiderata – ad esempio, prodotti come il software

possono essere usati per il controllo della temperatura. Pertanto, nonostante il fatto che vi

sia un elemento figurativo, un termometro che semplicemente rinforza il concetto di

monitoraggio della temperatura e di una minima stilizzazione delle parole componenti il

marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

su specie, qualità e modo d'uso dei prodotti.

benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che

gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così

trascurabili da non dotare di

carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali

elementi sono

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai

prodotti per i quali si richiede la protezione.

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 sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 019014364 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.

**Registrare un marchio per forni e
fornelli elettrici per la cottura dei
cibi – marchio descrittivo**



Analizziamo il segno "EXTRAORDINARY COOKING", se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

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

Alicante, 17/07/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018986778

C010831

EXTRAORDINARY COOKING

Marchio denominativo

***** (AN)

ITALIA

In data 23/03/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11

Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;

Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];

Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;

Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi di aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento dell'aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.

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 "cottura/cucina

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

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

Pagina 2 di 4

da

straordinaria, eccezionale". Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni

estratte

Collins

in

data

22/03/2024

all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extraordinary>,

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti

sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di

elevata qualità. 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.

Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti

interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da

una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini «EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento: 1.

https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric

oven:-inoxcolor,

self-cleaning-fa3-540-h-ix-a/f100158

2. <https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimih-o-7-in-1-functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-dehydrate-andwarm-wire-rack>

3. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 4

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. 018986778 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 11

Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;

apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];

Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;

Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per

cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani

di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a

vapore; Frigoriferi; apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi di aerazione;

Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento

dell'aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 11

Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici per vino;

Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d'acqua; sterilizzatori; Sterilizzatori dell'aria; sterilizzatori d'acqua; filtri dell'aria; Impianti

di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell'aria; attrezzatura per il

trattamento dell'aria; apparecchi di deodorazione.

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.

Segno descrittivo per servizi di intrattenimento ed esposizioni d'arte – segno non registrabile



“Aula Verde” verrebbe inteso come spazio all’aria aperta per i servizi in classe 41, 42 e 44 risulterebbe un segno descrittivo.

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

Alicante, 16/07/2024

*****Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018977021

Aula Verde

Marchio denominativo

Roma

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 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

Classe 42

Esposizioni d'arte; Conduzione di attività di intrattenimento relative alle arti

dello spettacolo; Istruzione relativa alle arti dello spettacolo;

Organizzazione

di eventi culturali e artistici; Servizi d'istruzione in materia di arti;

Istruzione e

formazione inerenti la tutela della natura e dell'ambiente; Servizi culturali;

Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia.

Consulenza tecnica nel settore dell'ingegneria ambientale; Servizi di ingegneria in tema di tecnologia ambientale; Ricerca in tema di tutela ambientale; Fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride carbonica; Ricerca nel campo del cambiamento climatico; Servizi di design di opere d'arte; Progettazione di arte grafica; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 3

Design industriale e arti grafiche; Fornitura di informazioni tecnologiche sulle

innovazioni ecologiche e a tutela dell'ambiente; Fornitura di informazioni scientifiche in materia di cambiamento climatico e di riscaldamento globale;

Fornitura d'informazioni scientifiche nel campo del riscaldamento globale;

Servizi di consulenza in materia di protezione ambientale; Ricerca scientifica

nel campo della tutela ambientale; Servizi di valutazione ambientale; Servizi di consulenza riguardante la pianificazione ambientale; Servizi di consulenza ambientale.

Classe 44

Arteterapia;

Architettura

paesaggistica;

Orticoltura,

giardinaggio

e

paesaggistica; Progettazione di giardini e paesaggi; Servizi agricoli in materia

di conservazione ambientale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il pubblico di riferimento, ovvero il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e

portoghese, attribuirebbe al segno il significato seguente: spazio, normalmente

all'aria aperta, che sfrutta il contatto con la natura per rafforzare l'apprendimento e rinnovare il modello educativo, basandosi sull'esperienza, l'osservazione e l'esplorazione.–

Il suddetto significato della dicitura «Aula Verde» è supportato dalle seguenti pagine

web (ricerche effettuate in data 04/03/2024): <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXkPeJqtqEAXWhVaQEHSteDzQQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F>

www.sardegnaforeste.it/documenti

[F3_68_20120202094111.pdf](https://www.sardegnaforeste.it/documenti/F3_68_20120202094111.pdf)&usg=A0vVaw3qZhf6jPCToZWXqa0_d

[_Z&opi=89978449;](https://www.sardegnaforeste.it/documenti/F3_68_20120202094111.pdf)

<https://redsocial.rededuca.net/aulas-verdes;>

[https://www.simbiotia.com/entornos-terapeuticos-educativos/aulas-verdes/;](https://www.simbiotia.com/entornos-terapeuticos-educativos/aulas-verdes/)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAXWYU6QEHc4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream%2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf

[rQL9krQaMsYDFbrX_JJ&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAXWYU6QEHc4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream%2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf)

[rQL9krQaMsYDFbrX_JJ&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAXWYU6QEHc4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream%2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf)

[rQL9krQaMsYDFbrX_JJ&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAXWYU6QEHc4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream%2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf)

[rQL9krQaMsYDFbrX_JJ&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj73JiYsdqEAXWYU6QEHc4tCgQ4FBAWegQICRAB&url=https%3A%2F%2Frepositorio.iscte-iul.pt%2Fbitstream%2F10071%2F19973%2F1%2FMaster_Rafael_Branco_Cruz.pdf)

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

che i servizi richiesti: (i) sono servizi quali 'Fornitura di informazioni tecnologiche sulle

innovazioni ecologiche e a tutela dell'ambiente; Fornitura di informazioni scientifiche

in materia di cambiamento climatico e di riscaldamento globale; Ricerca scientifica

nel campo della tutela ambientale' (classe 41), 'Servizi agricoli in materia di

conservazione ambientale; Arteterapia; Orticoltura, giardinaggio e paesaggistica'

(classe 44) ecc. resi in uno spazio, normalmente all'aria aperta, che sfrutta il contatto

con la natura per rafforzare l'apprendimento e rinnovare il modello educativo,

basandosi sull'esperienza, l'osservazione e l'esplorazione; (ii) sono servizi quali

'Consulenza tecnica nel settore dell'ingegneria ambientale; Servizi di ingegneria in

tema di tecnologia ambientale; Ricerca in tema di tutela ambientale; Fornitura di

informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride

carbonica; Ricerca nel campo del cambiamento climatico; Servizi di design di opere

d'arte; Progettazione di arte grafica' (classe 42), 'Architettura paesaggistica,

Progettazione di giardini e paesaggi' (classe 44) ecc. destinati a creare/fomentare/mantenere uno spazio, normalmente all'aria aperta, che

sfrutta il

contatto con la natura per promuovere un nuovo modello di insegnamento; (iii)

sono

servizi quali 'Esposizioni d'arte; Conduzione di attività di intrattenimento relative alle

arti dello spettacolo; Istruzione relativa alle arti dello spettacolo;

Organizzazione di

eventi culturali e artistici; Servizi d'istruzione in materia di arti;

Istruzione e

Pagina 3 di 3

formazione inerenti la tutela della natura e dell'ambiente; Servizi

culturali;

Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Organizzazione di

conferenze,

esposizioni e concorsi' (classe 41) aventi ad oggetto o resi in un aula verde nel

senso di cui sopra. Pertanto, il segno descrive il luogo, la destinazione e

l'oggetto dei

servizi.

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

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

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

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

un'impresa da quelli

di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 018977021 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.

Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

TRAIL

Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

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

Alicante, 27/06/2024

***** TORINO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

TRAIL

Marchio denominativo

/

ITALIA

In data 04/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di

metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,

non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali

da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

Pagina 2 di 11

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

caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un

sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.

- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri. 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.

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

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

- Si rileva inoltre che il concetto e l'attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini non sono un certamente astratti.

Pagina 3 di 11

Pagina 4 di 11

Pagina 5 di 11

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese

'Trail', sia come indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica fondamentale di un 'trail', ossia quella di essere percorso accidentato, un passaggio naturale non creato dall'uomo. Pertanto, il segno non ha natura descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti 'artificiali' e la denominazione del segno, invece, evoca l'asperità e la naturalità dei sentieri.

2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per evitare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall'Ufficio, non sono pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
- Pagina 6 di 11
- argomentazione non è provata da quest'ultima circostanza dal momento che questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all'interno del Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di lingua anglofona.

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.

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali

segni o indicazioni,
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni
o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per
i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione
ostacola, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una
sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera
c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono
servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02,
Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione,
occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i
prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di
una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente,
l'Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato
dell'elemento 'Trail', come indicato
dall'Ufficio nella lettera d'obiezione, è chiaro e si riferisce al
termine sentiero, che
ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o
artificiali. Ad ogni modo, si
evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i
cammini e sentieri di
campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch'essi il

risultato di

un'attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o

Pagina 7 di 11

animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),

può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il

fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il

richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.

Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese

dell'Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico

a quello in lingua inglese.

Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate.

Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco

Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la

geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno

da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera

d'obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto

sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio

non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti

solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri

pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell'Unione Europea di lingua anglofona:

- Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>
(Traduzione libera dell'Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
4.570 recensioni
Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
- Informazione estratte

da

Discover

Ireland

il

<https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes>
25/06/2024

Pagina 8 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale

pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford Greenway si estende dalle banchine della città più antica d'Irlanda, Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un

fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)

- Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo

<https://www.alltrails.com/ireland/paved>

Pagina 9 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio:

Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda

hanno sentieri asfaltati?

Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in

Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una

valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.

Qual è il sentiero asfaltato più lungo d'Irlanda?

Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle

Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.

Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?

Irlanda: Con un'ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il

maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell'area. La prossima salita più alta per i

sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)

Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine 'trail' in relazione ai

prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal

senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.

Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che

il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non

induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo

in relazione ai prodotti e servizi in questione. 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». (enfasi aggiunta)

Pagina 10 di 11

Alla luce di quanto sopra, quand'anche l'Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una circostanza fuori dell'ordinario.

Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in bicicletta, esistono numerosi sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.

Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.

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. 018951975 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti, non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 19

Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in

legno; oggetti d'arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquet; rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici; rivestimenti, non metallici, per l'edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in marmo; tasselli per parquet; coperture per tetti non metalliche; materiali da costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra, calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.

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.

Indicazione geografica protetta per frutta conservata – Marchio non registrabile Alicante 08 luglio 2024



Il segno "Sapori di Romagna", in classe 29 e 31 per frutta conservata, contiene il nome "Romagna" che evoca l'indicazione geografica protetta Pesca e Nettarina di Romagna. Per questo motivo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/07/2024

***** Forlì

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018997261

Logo

Marchio figurativo

***** Forlì

ITALIA

In data 30/04/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

RMUE.

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

Classe 29

Classe 31

Frutta lavorata.

Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno «

» contiene il termine «Romagna», che evoca l'indicazione geografica protetta (IG) 'Pesca e Nettarina di Romagna' (PGI-IT-1535).

I prodotti oggetto dell'obiezione comprendono pesche e nettarine che non hanno

l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio per il quale si

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

dell'articolo

7,

paragrafo

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

1,

lettera

j),

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 sui 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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018997261 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29

Classe 31

Frutta lavorata.

Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29

Classe 31

Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne; funghi,

ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Oli e grassi

commestibili; Prodotti caseari e loro sucedanei; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di

carne.

Coltivazioni forestali; Cibi e foraggio per animali; Animali vivi, organismi per la

riproduzione (allevamento); Esche, non artificiali; Lettieria e strame per animali.

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,

Pagina 3 di 3

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 pasta fresca
– marchio non registrabile Alicante**

03-07-2024



Il segno "pastificio bolognese" per l'esaminatore europeo è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/07/2024

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** Roma RM

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 24/04/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Maccheroni; ravioli; spaghetti; tagliatelle; vermicelli; Cannelloni;

Conchiglie di

pasta; Gnocchi; Lasagne; Pasta alimentare; Pasta all'uovo; Pasta con

farciture; Pasta di grano saraceno; Pasta fresca; Pasta integrale; Pasta

ripiena; Pasta secca; Pasta surgelata; Paste alimentari preparate; Paste

alimentari ripiene; Tagliatelle all'uovo; Tagliatelle di farina integrale;

Tagliatelle

di grano saraceno; Tagliolini secchi; Tortelli; Tortellini; Tortellini

secchi; piatti

pronti principalmente a base di pasta.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

Pagina 2 di 3

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che

attribuirebbe al
segno il significato seguente: stabilimento per la produzione di pasta
alimentare con
sede a Bologna; negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con
sede a
Bologna.–
supportati
I suddetti significati dei termini «PASTIFICIO BOLOGNESE», contenuti nel
marchio,
sono
dai
seguenti
<https://dizionario.internazionale.it/parola/pastificio>
riferimenti
[https://dizionario.internazionale.it/parola/bolognese.](https://dizionario.internazionale.it/parola/bolognese)
di
dizionario:
e
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell'informazione
che i prodotti richiesti (pasta alimentare, piatti a base di pasta ecc.) sono
prodotti da
o commercializzati in uno stabilimento per la produzione di pasta alimentare
con
sede a Bologna / negozio dove si produce e si vende la pasta alimentare con
sede a
Bologna Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da
caratteri
alquanto comuni e perfettamente leggibili inseriti all'interno di
un'etichetta ovale, con
una spiga nella parte superiore), il consumatore di riferimento percepirebbe
il segno
come indicativo di informazioni sul luogo di produzione e/o vendita dei
prodotti. Dato
che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera
b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un
marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di
altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 019012562 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.

Pa

Registrare un marchio per servizi di architettura e arredamento – Alicante 03-07-24



Il segno in esame è "Casagarage" per servizi di architettura e vendita di oggetti in classe 20. Per l'esaminatore il segno è descrittivo per cui non registrabile.

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

Alicante, 03/07/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

CASAGARAGE

Marchio denominativo

***** Pistoia

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/04/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 20

Classe 42

Accessori per mobili, non di metallo; specchi; cornici; tavoli; poltrone.

Servizi di architettura; servizi di design; servizi di progettazione di interni di edifici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti della classe 20 per i quali è sollevata la presente obiezione, ad esempio accessori

per mobili, non di metallo; tavoli, sono progettati specificamente, o destinati, ecc., a un

edificio ad uso abitativo a uno o più piani, suddiviso in vani, e/o un locale per il ricovero di

autoveicoli, per esempio, per l'arredo di tali locali.

Similmente, i servizi della classe 42, ad esempio servizi di design; servizi di progettazione di

interni di edifici, possono essere pensati per, o destinati, ecc., a un edificio ad uso abitati

e/o un locale per il ricovero di autoveicoli, per esempio perché sono servizi dedicati al

disegno di interni o di elementi per l'arredo di tali spazi.

Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi.

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 018996980 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.

Segni e provenienza geografica – marchi non registrabili – Alicante 24 giugno 2024



Zafferano del Maltese secondo l'esaminatore europeo verrebbe inteso come prodotto che contiene la spezia coltivata nell'appenino Campano per cui indicherebbe la provenienza geografica. Per tale motivo il segno non è distintivo.

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

Alicante, 20/06/2024

***** NAPOLI

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (BN)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 06/04/2024 ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3

Classe 29

Oli essenziali ed estratti aromatici; Toilettoria; Saponi.

Carne e prodotti a base di carne; Oli e grassi commestibili; Prodotti caseari
e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
carne.

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

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

Pagina 2 di 6

Classe 30

Classe 33

Classe 35

Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e
lieviti;

Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e
decorazioni

commestibili; Zafferano.

Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Liquori.

Servizi di vendita al dettaglio di Oli essenziali ed estratti aromatici;

Servizi di

vendita al dettaglio online di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi
di

vendita al dettaglio online di Toilettoria; Servizi di vendita al dettaglio
di

Toilettoria; Servizi di vendita al dettaglio di Carne e prodotti a base di
carne;

Servizi di vendita al dettaglio online di Carne e prodotti a base di carne;

Servizi di vendita al dettaglio di Oli e grassi commestibili; Servizi di

vendita

al dettaglio online di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita al dettaglio

di Prodotti caseari e loro sucedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di

Prodotti caseari e loro sucedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Uova e prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio online di Uova e prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio di Zuppe e brodi, estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuppe e brodi, estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio di Cereali lavorati, amidi e

prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Servizi di vendita al

dettaglio online di Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati

da forno e lieviti; Servizi di vendita al dettaglio di Gelati, yogurt gelato e

sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio di Sale, spezie, aromi e condimenti;

Servizi di vendita al dettaglio online di Sale, spezie, aromi e condimenti;

Servizi di vendita al dettaglio di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni

per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al

dettaglio di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al dettaglio online di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al

dettaglio di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio online

di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati

alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati per fare

bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati per fare

bevande alcoliche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

richiede la protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di

lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: spezia in polvere gialla,

Pagina 3 di 6

ricavata dagli stigmi essiccati di una pianta dallo stesso nome, in uso in

medicina e in

cucina come condimento aromatizzante proveniente da, coltivata nel, ecc.,
massiccio

calcareao dell'Appennino Campano.

• Il suddetto significato dei termini «Zafferano del Matese», contenuti nel marchio, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

https://dizionario.internazionale.it/parola/del_2

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/matese/?search=matese>

• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione, quali ad esempio oli essenziali

ed estratti aromatici, in classe 3, prodotti caseari e loro succedanei, in classe 29,

preparati da forno; spezie, aromi e condimenti, in classe 30, essenze ed estratti

alcolici; liquori, in classe 33, sono, o contengono, una spezia in polvere gialla,

ricavata dagli stigmi essiccati di una pianta dallo stesso nome, in uso in medicina e in

cucina come condimento aromatizzante proveniente da, coltivata nel, ecc.,
massiccio

calcareao dell'Appennino Campano. Inoltre, i servizi di vendita della classe 35 sono

destinati ai prodotti come quelli appena citati in esempio.

• Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati, costituiti dai caratteri corsivi

e due fiori stilizzati, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di

informazioni sulla natura o il contenuto/l'ingrediente e il luogo di provenienza dei

prodotti, nonché la 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. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese. Benché, come già argomentato, il segno « » contenga determinati

elementi figurativi e stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali

elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo

insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di

adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si
richiede la protezione.

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

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata
sollevata

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

paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

Pagina 4 di 6

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

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e 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. 018993024 è
respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3

Classe 29

Classe 30

Classe 33

Classe 35

Oli essenziali ed estratti aromatici; Toilettoria; Saponi.

Carne e prodotti a base di carne; Oli e grassi commestibili; Prodotti caseari
e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di
carne.

Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e
lieviti;

Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e
decorazioni

commestibili; Zafferano.

Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati
alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche; Liquori.

Servizi di vendita al dettaglio di Oli essenziali ed estratti aromatici;

Servizi di

vendita al dettaglio online di Oli essenziali ed estratti aromatici; Servizi
di

vendita al dettaglio online di Toilettoria; Servizi di vendita al dettaglio
di

Toilettoria; Servizi di vendita al dettaglio di Carne e prodotti a base di

carne;

Servizi di vendita al dettaglio online di Carne e prodotti a base di carne;
Servizi di vendita al dettaglio di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita

al dettaglio online di Oli e grassi commestibili; Servizi di vendita al dettaglio

di Prodotti caseari e loro sucedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di

Prodotti caseari e loro sucedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Uova e prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio online di Uova e prodotti a base di uova; Servizi di vendita al dettaglio di Zuppe e brodi, estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuppe e brodi, estratti di carne; Servizi di vendita al dettaglio di Cereali lavorati, amidi e

prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Servizi di vendita al

dettaglio online di Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati

da forno e lieviti; Servizi di vendita al dettaglio di Gelati, yogurt gelato e

sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Servizi di vendita al dettaglio di Sale, spezie, aromi e condimenti;

Servizi di vendita al dettaglio online di Sale, spezie, aromi e condimenti;

Servizi di vendita al dettaglio di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al dettaglio online di Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni

Pagina 5 di 6

per dolci, prodotti delle api e decorazioni commestibili; Servizi di vendita al

dettaglio di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al dettaglio online di Bevande alcoliche (eccetto le birre); Servizi di vendita al

dettaglio di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio online

di Essenze ed estratti alcolici; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati

alcolici per fare bevande; Servizi di vendita al dettaglio di Preparati per fare

bevande alcoliche; Servizi di vendita al dettaglio online di Preparati per fare

bevande alcoliche.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 3

Classe 29

Classe 30

Classe 35

Abrasivi; Pece per sarti e calzolai; Prodotti per la pulizia e la profumazione,

non per uso personale; Prodotti per la toilette degli animali.
Budelli per insaccati e sue imitazioni; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi.
Caffè, tè e cacao e loro sucedanei; Ghiaccio per raffreddare; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio online
di Abrasivi; Servizi di vendita al dettaglio di Abrasivi; Servizi di vendita al dettaglio di Pece per sarti e calzolai; Servizi di vendita al dettaglio online di Pece per sarti e calzolai; Servizi di vendita al dettaglio di Prodotti per la pulizia e la profumazione, non per uso personale; Servizi di vendita al dettaglio online di Prodotti per la pulizia e la profumazione, non per uso personale; Servizi di vendita al dettaglio di Prodotti per la toilette degli animali; Servizi di vendita al dettaglio online di Prodotti per la toilette degli animali; Servizi di vendita al dettaglio di Budelli per insaccati e sue imitazioni; Servizi di vendita al dettaglio online di Budelli per insaccati e sue imitazioni; Servizi di vendita al dettaglio di Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Servizi di vendita al dettaglio online di Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Servizi di vendita al dettaglio di Insetti e larve preparati; Servizi di vendita al dettaglio online di Insetti e larve preparati; Servizi di vendita al dettaglio di Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Servizi di vendita al dettaglio online di Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Servizi di vendita al dettaglio di Caffè, tè e cacao e loro sucedanei; Servizi di vendita al dettaglio online di Caffè, tè e cacao e loro sucedanei; Servizi di vendita al dettaglio di Ghiaccio per raffreddare; Servizi di vendita al dettaglio online di Ghiaccio per raffreddare; Servizi di vendita al dettaglio di Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api;

Pagina 6 di 6

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 nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024



“Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall’altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

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

Alicante, 20/06/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018990607

T022217EM-01-RR/GC

IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
POCHI MINUTI

Marchio denominativo

***** (MI)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di pasta; Sughi per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di pasta; Pasta all'uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta; Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio; Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta; Pasta

lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.

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

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

Pagina 2 di 3

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il significato seguente: da un lato 'la persona, proveniente dalla Toscana, che

produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca', dall'altro

'sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo'.

I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN POCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti

di

dizionario:

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

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

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

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

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

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

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

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

,

,

,

,

,
,
,
Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine geografica.-
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura 'GRANDI SAPORI IN POCHI MINUTI' il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata come un'espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di cottura dei prodotti è alquanto ridotto).
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

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. 018990607 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: registrato il marchio "LEOTTO"

LEOTTO

Accettata in data 18.06.2024 la domanda di registrazione del marchio "LEOTTO" depositato il 02.02.2024 a Venezia

Il marchio è utilizzato per rappresentare un costume/maschera.

**Marchio nel settore dell'abbigliamento
quando non è distintivo non è
registrabile – Alicante- 18-06-2024**



Crazy, tradotto dall'inglese significa pazzo, folle. Adattarlo ad un capo di abbigliamento ad avviso dell'esaminatore descrive meramente caratteristiche del prodotto per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/06/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (S0)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 12/01/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 25

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo; calzature sportive.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

Pagina 2 di 5

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: folle, strano.

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

supportato/sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

- CRAZY 'If you describe someone or something as crazy, you think they are very foolish or strange'. (informazioni estratte da Collins Dictionary) in data 11/01/2023
all'indirizzo
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy>)
- Si rileva inoltre come nel settore, dell'abbigliamento, delle calzature e della cappelleria il termine CRAZY sia usato per identificare dei prodotti, fantasiosi ed estroversi o volendo essere più precisi e senza voler dare una connotazione negativa ma bensì positiva: folli.
- A conferma di quanto sopra, si vedano, inoltre, i seguenti risultati consultati in data 11/01/2024:
<https://nl.pinterest.com/helmicoenders/crazy-clothes/>
<https://www.pinterest.es/ideas/crazy-shirts/938122766369/>
<https://www.facebook.com/crazyhatsidea/>
<https://www.walmart.com/c/kp/crazy-hat-day>
<https://sotafoundations1.wordpress.com/2015/04/28/new-project-crazy-shoes/>
<https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside-down>
614210/
<https://www.designswan.com/archives/super-crazy-shoes-by-kermit-tesoro.html>
- Pertanto, nonostante alcuni elementi costituiti da una stilizzazione delle lettere che compongono il termine "CRAZY" scritto in bianco su sfondo nero, il consumatore di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono folli, strani, fantasiosi estroversi e in generale volutamente "sopra le righe".
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.
- L'inadeguatezza della stilizzazione segno a dotare lo stesso di capacità distintiva è già stata menzionata nel precedente punto. 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

Pagina 3 di 5

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/03/2024 che possono essere

sintetizzate come segue:

1.

2.

3.

Non vi sarebbe una relazione diretta e concreta fra il segno e i prodotti e servizi.

Il significato estratto dal dizionario che è stato fornito dall'Ufficio non è corretto

poiché si riferisce a persone o idee e non a cose. Il richiedente fornisce inoltre

altri risultati di dizionario, in particolar modo del dizionario "Cambridge", a

conferma di quanto sopra. Vengono inoltre forniti esempi di risultati del motore di

ricerca Google® utilizzando combinazioni di termini quali "Funny Dress", "extravagant dresses", "wacky dress" per dimostrare come il termine "Crazy" non

abbia una relazione immediata con i prodotti in questione

Ritiene il richiedente che i risultati tratti da internet non sarebbero pertinenti poiché

ad esempio Pinterest® è un social network basato negli USA. Analogo discorso

viene fatto per Facebook® e per il link al grande magazzino Walmart®.

Gli

ulteriori link indicati non sarebbero collocabili territorialmente.

Fa presente il richiedente che è titolare di un'analogha registrazione di marchio dell'Unione

Europea n. 18194679

per prodotti della classe 25 e che

il segno in esame è equivalente e comunque sufficientemente figurativo.

CRAZY non è una parola "frequentemente" usata per riferirsi ad abbigliamento.

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.

In relazione alle argomentazioni di cui ai puntin.1 e 2 si rileva quanto segue.

La definizione di dizionario fornita dall'Ufficio, e sopra riportata, è estremamente chiara. Il

termine è usato per riferirsi a persone o cose al fine di indicare che

sono folli o strane. Nel medesimo dizionario "Collins", consultato dall'Ufficio, vi è un ulteriore significato che conferma quanto appena detto:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy>
Traduzione fornita dall'Ufficio: insolito; bizzarro; singolare; Indossa sempre un cappello assurdo

La circostanza che nel dizionario "Cambridge", certamente reputato, non vi siano esempi pertinenti, non è un'argomentazione sufficiente per poter ignorare la definizione fornita

Pagina 4 di 5

dall'Ufficio. Inoltre, come visto, lo stesso dizionario fornisce un significato e un esempio relativamente all'uso dell'aggettivo in relazione a capi di abbigliamento.

Anche volendo ammettere che vi siano altri modi per definire vestiti eccentrici o stravaganti, come menzionato dal richiedente, si rammenta che nella valutazione dei fatti è ininfluente 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).

Le argomentazioni di cui ai punti 2 e 3 debbono dunque essere rigettate. Il fatto che ESTY® e Facebook® siano rispettivamente un'azienda di commercio elettronico e una social network di origine statunitense, sono argomentazioni che debbono essere rigettate.

Nell'odierna società globalizzata – e ancor più nel web – la sede fisica di una pagina di commercio elettronico e di un social network sono assolutamente irrilevanti, ciò che rileva è il pubblico di riferimento. Non vi è alcun dubbio che ETSY® sia frequentata e usata per vendere e acquistare dal pubblico di lingua inglese dell'Unione. Analogamente vale per Facebook® dove persone di tutto il mondo hanno accesso a profili di

vario tipo, creati da utenti di tutto il mondo. Chi scrive ha più volte comprato prodotti su ETSY® che sono stati spediti dagli Stati Uniti o dall'Irlanda. Riconosce l'Ufficio che il grande magazzino Walmart® non opera nell'Unione europea, ma tale circostanza non esclude che in lingua inglese un certo tipo di prodotti della classe 25 non possano essere definiti usando l'aggettivo "CRAZY". Anche nella denegata ipotesi in cui l'uso di tale aggettivo fosse prerogativa degli USA, il pubblico europeo è spesso, anche quotidianamente, esposto all'inglese americano attraverso i media, come stabilito in precedenti decisioni dalla Corte di giustizia e dalla Commissioni di ricorso (09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40). Sulla base di quanto sopra anche le argomentazioni di cui al punto n. 3 debbono essere rigettate.

In relazione al marchio anteriore del richiedente già registrato dall'Ufficio per prodotti identici o equivalenti, si segnala che il segno non è né identico, né comparabile, poiché contiene un elemento grafico non presente nel segno in esame. Ciò premesso, quand'anche il segno fosse identico, e non lo è, si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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. 018950325 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 con indicazione di provenienza geografica – Alicante 17-06-2024”



“La Pizzeria di Capri” ad avviso dell’esaminatore europeo, descrivendo la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, non sarebbe un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/06/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (Parma)

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.

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: Locale dove si preparano e si offrono pizze e prodotti simili ubicata a Capri.

Il suddetto significato dei termini «LA PIZZERIA DI CAPRI», contenuti nel marchio è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LA

PIZZERIA

DI

CAPRI

articolo determinativo femminile singolare

Locale pubblico in cui si preparano, si cuociono, generalm. in forno a legna, e si servono ai clienti pizze e sim., e anche altri piatti di facile preparazione. Può essere anche unito a un servizio di ristorante (ristorante pizzeria).

Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/pizzeria/> preposizione semplice

Isola del Mar Tirreno (lunga 6,2 km e larga al massimo 2,7 km; superficie 10,3 km²), situata nella parte meridionale del Golfo di Napoli, 5 km a O dell'estrema punta (Campanella) della Penisola Sorrentina. (...)

Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/capri/>

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

prodotti obbiettati sono pizze, focacce, prodotti alimentari a base di cereali cucinati, preparati

e offerti in una pizzeria che si trova a Capri. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi

che ricordano molto un forno a legna in funzione e la scritta "La PIZZERIA di CAPRI" su due

livelli, il segno descrive la provenienza geografica, dei prodotti obbiettati.

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29.04.2024, che possono essere

sintetizzate come segue.

Hai ragione, ecco il testo con le correzioni evidenziate:

1. L'azienda Paren ha presentato e ottenuto la registrazione dei marchi denominativi "LA PIZZERIA DI CAPRI" uno nell'Unione Europea nel 2006, nel territorio italiano nel 1986, e un altro nel Regno Unito nel 2006. Il marchio figurativo oggetto del presente rifiuto è stato registrato nel Regno Unito a febbraio di quest'anno. Il richiedente sottolinea che tutti i marchi citati, compreso il marchio nazionale inglese, sono stati accettati senza alcuna obiezione.
2. La parola "CAPRI" rappresenta il cuore del marchio e conferisce distintività al marchio. Il richiedente afferma che si deve porre attenzione a come il consumatore percepisce la parola "CAPRI" e se la collega direttamente ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
Pagina 3 di 6
3. Il marchio è complesso. La porzione "CAPRI" è l'unico elemento distintivo e dominante nel segno, ed è sufficiente a conferire ammissibilità alla registrazione al segno. Inoltre, i prodotti non fanno riferimento alla parola CAPRI.
4. L'isola è una famosissima località turistica ma non può essere collegata all'origine dei prodotti stessi. Il presente marchio non è costituito esclusivamente da una denominazione che in commercio serve a designare la provenienza geografica dei prodotti per cui ne è stata richiesta la registrazione. Una ricerca su internet prova questa affermazione. Il richiedente fa riferimento alla sentenza Chiemsee C-108/97 e Paperlab T-19/04. Il richiedente afferma inoltre che il marchio costituito da, o indicativo di, un luogo concretamente individuato (quale, ad esempio, il nome di una città, di una regione, di un lago ecc.) può infatti essere registrato solo se si presenta come nome "di fantasia", cioè quando il nome geografico utilizzato, nella percezione dei consumatori,

non è in grado di influenzare le caratteristiche di quel determinato prodotto.

5. Il richiedente invia riferimenti di 30 marchi registrati che contengono la parola

CAPRI. Il richiedente ritiene che la presenza della componente "CAPRI" sia

tale e sufficiente da non impedire la distintività e la capacità di identificare i

prodotti del richiedente da quelli di altre origini commerciali.

III. Motivazione

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la

quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle

caratteristiche di prodotti o servizi

per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale

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

in forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

Pagina 4 di 6

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i

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

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

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

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

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

1 – Ai fini della determinazione di eventuali impedimenti alla registrazione del marchio, la

registrazione del segno a livello nazionale italiano, o in un paese la cui lingua ufficiale non è

l'italiano e che non fa parte dell'Unione Europea, è irrilevante.

Inoltre, il marchio europeo

citato dal richiedente risale all'anno 2006, un'epoca in cui i principi giurisprudenziali

applicabili erano differenti rispetto a quelli attualmente in vigore.

2, 3,4- Per quanto riguarda i concetti quali "cuore del marchio" l'Ufficio ricorda che essi

sono applicabili nel corso del procedimento di opposizione, ma non hanno rilevanza

nell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, in quanto tale esame deve

considerare il segno nel suo complesso e non permettere ad una parte di prevalere sulle

altre.

Il termine "CAPRI" appare nel marchio in combinazione con altri elementi non distintivi che

richiamano l'idea di una pizzeria, come la scritta "pizzeria" e l'immagine di un forno

sovrastante. Sebbene nella classificazione dei prodotti e servizi non sia specificamente

menzionata l'isola di Capri, questo aspetto non è rilevante per l'esame degli impedimenti

assoluti alla registrazione del marchio.

La parola "CAPRI" si riferisce unicamente all'isola situata nel golfo di Napoli, parte

dell'arcipelago Campano e della città metropolitana di Napoli. È incontestabile che il territorio

campano è conosciuto a livello mondiale per le sue eccellenze culinarie. Napoli, città cui

appartiene l'isola di Capri, è universalmente riconosciuta come la culla della pizza. Di

conseguenza, si può considerare che il termine "CAPRI" designi un luogo

fortemente

associato ai prodotti in questione.

Secondo la giurisprudenza europea, è ragionevole presumere che nella mente del pubblico

di riferimento il termine geografico "CAPRI" identifichi un luogo attualmente associato ai

prodotti rivendicati o che possa essere associato a tali prodotti o servizi in futuro (Corte di

Giustizia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre, è

chiaro che tale nome, agli occhi del pubblico di riferimento, designa chiaramente la

provenienza geografica dei prodotti (Tribunale dell'UE, 15/01/2015, T-197/13, MONACO,

EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Quindi è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine

geografico "CAPRI" designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati o che

presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,

Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre risulta chiaro che tale nome agli occhi di detto

pubblico, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (15/01/2015, T-197/13,

Pagina 5 di 6

MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Il termine "CAPRI" evocerà, nel pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo

stesso nome. L'uso della parola "CAPRI" può fornire un'indicazione della provenienza

geografica dei prodotti, trasmettendo agli interessati un'idea o un'immagine positiva della

particolare qualità di tali prodotti.

5 – Per quanto riguarda marchi simili registrati anteriormente, si ricorda innanzitutto che la

legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del

Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (RMUE), come interpretato dalla Corte di

Giustizia dell'Unione Europea, e non sulla base della prassi decisionale dell'Ufficio stesso

(Corte di Giustizia, 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,

l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del

diritto dell'Unione.

Senza entrare nel merito di ogni marchio precedentemente registrato, l'Ufficio ha esaminato

la lista inviata e ha rilevato che alcuni marchi sono stati registrati molti anni fa, pertanto non

sono pertinenti all'analisi corrente effettuata dall'Ufficio nel 2024. Altri marchi presentano caratteristiche differenti dal marchio in questione. Ad esempio, il marchio più recente, 018859393, "CAPRI GROUP", non presenta similitudini significative con il marchio attualmente in esame. L'Ufficio ha difficoltà in trovare similitudine tra questo marchio:
Richiesto per le classi 3, 4,9,10,14,16,18,20,21,24,25,29,30 (Barrette ai cereali e barrette energetiche; bevande a base di caffè; bevande a base di camomilla; bevande a base di tè; bevande a base di tè; bevande a base di tè; bevande al cioccolato; caffè, tè e cacao e loro succedanei; caramelle; cereali; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; cioccolato; confetteria; dolcificanti naturali; farine alimentari; focacce; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; glasse e ripieni dolci; gomme da masticare; miele; pane; panini; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Pasta per pizza; pasticceria; pasticcini, torte, crostate e biscotti; pizza; preparati a base di cereali; prodotti da forno; riso; sago; sale, spezie, aromi e condimenti; salse; sandwiches; sciroppi e sciroppo di melassa; senape; tapioca; zucchero; nessuno dei suddetti prodotti essendo surgelati e/o congelati),31,32,33,35,36,43.

e il marchio oggetto del presente rifiuto:

Pagina 6 di 6

Richiesto per i prodotti: Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.

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

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. 018984452 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: registrato il marchio "SETIA"



Accettata in data 09.05.2024 la domanda di registrazione del marchio "SETIA"
depositato il 10.01.2024 a Latina

Il marchio è utilizzato nel settore della cosmetica naturale.

Istruzione e corsi nell'ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024



enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come
"Divertirsi a cucinare" e per l'esaminatore europea non sarebbe distintivo.

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

Alicante, 03/06/2024

Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

enjoycooking.com

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

In data 05/12/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 25

Classe 41

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

Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici; Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico; Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi

d'istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura

della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di

servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare;

Istruzione

in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica];

Istruzione

sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d'istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d'istruzione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di

apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di tutorial; Organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento; Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d'istruzione in materia di igiene; Servizi d'istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi d'istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d'istruzione riguardanti l'attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti dedicati a esigenze specifiche; Servizi educativi relativi alla cucina giapponese; Servizi per l'organizzazione di programmi d'insegnamento; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l'industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la cucina.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini

«enjoycooking.com», di cui il

marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti

in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

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

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

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

– Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente

come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno

come scopo il piacere e il divertimento in cucina. 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, nonché il loro fine.

– Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola

parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non

conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato

nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la

protezione, da
quelli di altre imprese.

Pagina 3 di 8

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

– In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»

sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:

<https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps>

<https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too>

<https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/>

Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non

conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare

il

ai

luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza, complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in

relazione

prodotti

e servizi per i quali è richiesta la tutela.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per l'acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio, il verbo learn o il sostantivo academy, associato ai termini enjoy cooking, per servizi relativi all'organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti

contenuti
nella classe 25.

2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio, si nota che in nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
3. Quanto all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante è il marchio Booking.com.

III. Motivazione

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

Pagina 4 di 8

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata

chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25). «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

4. Sulla distintività intrinseca del segno
Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi,

online e in presenza, per l'acquisizione di competenze in cucina. In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.

Pagina 5 di 8

Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in quanto saranno fonte di divertimento.

Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. In questo caso, 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 servizi, nonché il loro fine.

Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell'ovvio significato elogiativo che promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L'Ufficio sostiene che il marchio denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l'esperienza, qualora questa si riveli positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell'acquisto successivo

[03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].

Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un'indicazione elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39). Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi d'abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti l'abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard, le scarpe, ecc. Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono destinati a essere utilizzati nell'atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono strettamente correlati.

5. Sugli esempi estratti da Internet dall'Ufficio

Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese. L'Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l'espressione «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null'altro

Pagina 6 di 8

è che un'attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi

rivendicati nella classe 41 come categorie generali.

È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata

nell'ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella

notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:

<https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/>

<https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/>

<https://www.growcookenjoy.co.uk/>

Pagina 7 di 8

È lampante che un'espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di

distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi

concorrenti nel mercato.

6. Sulla distintività dell'estensione del nome di dominio «.com»

Con riferimento all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che

nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare

un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi

proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio

Booking.com.

Per quanto riguarda la valutazione dell'identificatore «.com», è riconosciuto dalla

giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione

del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di

assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente

all'interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,

molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono

gli indirizzi Internet.

Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l'unica parte di un

indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e

liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di

secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un

determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.

Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito

web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T 117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 24).

Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario nella normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).

Di conseguenza, la presenza dell'elemento «.com» nel segno non può giustificare la conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva. La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di dominio di primo livello «.com», così come l'assenza di carattere distintivo del segno «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l'uso. Anche in tale segno l'aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di distintività intrinseca.

Per tali ragioni, l'argomento del richiedente non può essere accolto.

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. 018952332 è respinta.

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

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

Registrazione Marchi: nuove indicazioni per il deposito degli atti di opposizione



dal prossimo **15 luglio** saranno operative le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d'impresa.

Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).

Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell'UIBM, n. **629 del 30 maggio 2024**

Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024



ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell'esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/05/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** BL

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3

Classe 5

Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i

denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la

cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.

Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;

Pagina 2 di 9

Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli; medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori

medicati.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede

la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "trattamento alle rose". Ciò è

stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins

English

dictionary

consultato

in

data

21/11/2023

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose>,

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

all'indirizzo

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come

contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di

rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una

problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e

prodotti da toeletta e per l'igiene dentale che possono contenere rose o estratti di

rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di

mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come

ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e

dei capelli, dentifrici, colluttori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano

le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di

determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per l'aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti

per l'igiene dentale a base di rosa. –

Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a

preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per

il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della

rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a

base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in data 16/01/2024, concessa dall'Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro

Pagina 3 di 9

all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono essere sintetizzate come segue.

1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in 'TERAPIA DELLA ROSA' il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
2. L'Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa, per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla

impressione complessiva
suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di
rappresentare una rosa
stilizzata, costituisce una componente distintiva.

3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell'uso, intensivo ed estensivo, posto in essere Italia, Austria e Francia. 'ROSE THERAPY' contraddistingue una linea di prodotti antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.

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.

1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
Considerazioni preliminari

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

L'articolo 7, paragrafo 1, 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:

Pagina 4 di 9

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi' (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

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

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

Pubblico rilevante

Il marchio richiesto “ ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio l'Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico dell'Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia, dove la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

Tale pubblico include parimenti quello di Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960, e che continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE.

L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Carattere descrittivo del segno

Pagina 5 di 9

L'Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di lingua inglese nel marchio " " in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria, ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo ("THERAPY") e a caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto ("ROSE") dei prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in relazione ai prodotti contestati.

4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l'inglese non percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di 'ROSE THERAPY' attengono alla cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.

L'Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del consumatore di lingua inglese della versione originale 'ROSE THERAPY'. Traducendo il termine in italiano e verificando l'uso di quest'ultimo si perde la connessione tra segno originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto,

l'argomento è irrilevante e respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi sono numerosi risultati nell'Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l'argomento sarebbe comunque respinto.

Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall'Ufficio, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE: non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

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

Carattere non distintivo del segno

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

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

RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo

descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi

prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T

190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Pagina 6 di 9

5. L'elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della

combinazione di parole "ROSE THERAPY" quale trattamento o terapia che contiene o usa rose, estratti di rose. L'elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine 'ROSA'. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini del marchio.

Conclusione

Per le ragioni esposte e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 « » è

dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in

Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di

Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.

2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all'uso

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

del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto

aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via

principale.

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di

carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si

chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

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

carattere distintivo in seguito all'uso il 20/03/2024.

Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:

Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e

francese

Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY

Allegato 6 – fatturato di vendita

Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania

Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre

2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare,

la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [...]

(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono prevalentemente a un periodo precedente a tale data. Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea. Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

Pagina 8 di 9

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e 'prove secondarie' (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle. L'Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono principalmente a paesi dell'Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere distintivo ad initio.

Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né

anno di riferimento;
indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola Francia nell'ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e temporalmente). Pertanto, l'estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti rispetto ai territori di lingua inglese dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell'Unione europea, quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso del marchio oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio richiesto.

IV. Conclusioni

Pagina 9 di 9

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. 018951163 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.