

Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023



Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante 13-11-2023

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

Alicante, 13/11/2023

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: OCCHIALE MATTO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 27/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate

funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;

Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali

da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;

Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per

occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;

Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in

plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in

metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali

in metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi; Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole; Apparecchi per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali; Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto; Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi; Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto; Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli; Montature per occhiali non montate; Montature per pinces-nez; Occhiali; Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura; Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: occhiale eccentrico, stravagante, fuori dal comune.

I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono supportati dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e accessibili ai seguenti indirizzi:
<https://www.treccani.it/vocabolario/occhiale/>
https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «OCCHIALE MATTO» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi sono degli occhiali eccentrici, stravaganti, fuori dal comune.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018875988 è respinta in parte, vale a dire per:

Pagina 3 di 4

Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate

funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;

Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali

da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;

Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per

occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista in

plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in

metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in

metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;

Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole;

Apparecchi

per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;

Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;

Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi;

Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto; Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;

Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;

Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura;

Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali;

Sbozzi

per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento. 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.

Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

LTE DI BENESS

Il Segno "Scelte di Benessere" verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/11/2023

I-20129 Milano
ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

13/01/2022 l'Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto

appellata in quanto conteneva un errore procedurale.

In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l'Ufficio ha emesso

una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,

rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26

giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la

decisione dell'Ufficio e rinviato l'istanza all'esaminatore per la prosecuzione della procedura

e l'adozione di una nuova decisione.

In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023

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

dell'articolo 7, paragrafo 2,

RMUE.

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

Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;

periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la raccolta di figurine; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine, poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio di

carta, cartone o plastica.

Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;

lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale; marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione di volantini pubblicitari.

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "liberi atti di benessere fisico e morale". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Treccani in data 04/08/2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/benessere/>).
Pagina 3 di 8
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
- Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a

prodotti di carta, cartone
e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che
provengano da
produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non
danneggi
l'ambiente, e che pertanto costituiscono un'opzione che produce
benessere fisico e
morale. Oppure libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in
genere, in
classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing
industriale, ecc., nella
classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie,
informazioni, ecc.,
nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure
sostengano o si
riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e
morale (ad
esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e
forum sulla salute,
ecc.).

- L'espressione "SCELTE DI BENESSERE", percepita dal pubblico di
riferimento nel
senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a
un messaggio
pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo
interpretativo, ancorché
minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di
riferimento (in tal
senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
57).
L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice,
chiaro e
preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua
italiana, in
ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per
analogia,
25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.),
EU:T:2016:314,
§ 67).
- Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai
sensi dell'articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che
possono essere
sintetizzate come segue:
- Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera
b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
rivendicati. La

valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.

Pagina 4 di 8

- Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
- La dicitura SCelte DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
- Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
- L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCelte DI BENESSERE' del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

III. Motivazione

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull'assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono

irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall'Ufficio.

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

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

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

"Inoltre, occorre rilevare

Pagina 5 di 8

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

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

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

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

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

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

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

L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo

complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono

(19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il

significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di

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

L'Ufficio sottolinea che il

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

significhi quanto

indicato, che è dunque incontestato.

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

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

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

Pagina 6 di 8

necessariamente descrittivi.

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

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

le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.

Inoltre, la possibilità di

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

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

dell'Unione europea. È pertanto

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

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

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

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

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

significato del segno contestato come indicato.

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

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

necessariamente descrittivi.

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

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

viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno. Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che "fanno stare bene", cioè apportano benessere psicofisico. Proprio in relazione all'espressione "SCELTE DI BENESSERE" la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda "SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L'AMBIENTE" ha stabilito che: "l'intera parte

iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE' suggerisce che l'acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un'alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel consumatore".

Pagina 7 di 8

Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l'ambiente. Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l'alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l'auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell'ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull'auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all'acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un'alternativa che ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un'indicazione di qualità o un'espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un'indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell'Unione Europea), quali ad esempio "PERFECT PAIRS" n. 017528514 o "FITTEST ON EARTH" n. 017677055. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di

un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908 non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.

Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018377902 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023



“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/11/2023

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: Bes

Marchio: BES

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-20122 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/05/2023 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 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all'indirizzo <https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU> k).
2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il

segno descrittivo

specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.

3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per 'gin' e altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen>, 2. <https://wijnhandel-slijterij.nl/shop/binnenlands-gedistilleerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwse-zw-bes-jenever/>, 3. <https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/>).
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni, concessa dall'Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
4. In olandese la parola "bes" ha diversi significati oltre a "bacca". Quindi il consumatore medio di lingua olandese non associa "bes" solo al significato di 'bacca' ma anche ad altri significati.
5. La parola "BES" al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè "bessen", che è un termine diverso e non confondibile con la parola "bes".
6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese con la parola 'bes', bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
7. Il termine "BES" è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

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

Pagina 3 di 7

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover,

EU:T:2008:496, § 42;

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "BES" (in italiano: bacca) in

relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere

un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il

segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti

oggetto di obiezione.

Il richiedente sostiene che la parola 'BES' ha diversi significati e questi concorrono ad

abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall'Ufficio.

L'Ufficio dissente. Innanzitutto, 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.)

Inoltre, l'unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione

è 'bacca'. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato

che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola 'BES', in quanto è il

significato comune della parola in questione.

Rispetto agli altri significati della parola "BES" menzionati dal richiedente come la divinità

Pagina 4 di 7

dell'antico Egitto o l'origine del nome 'Ibiza', luogo non olandese corrispondente all'isola

spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo

contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES,

non è una parola in senso stretto, ma l'acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire, Sint Eustatius e Saba.

Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune

dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra

la parola "BES" e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale

significato, cioè 'bacca', è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque

verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne

riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura

generale.

Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin.

Gli ingredienti del gin

sarebbero le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto.

L'Ufficio rileva che l'obiezione in questione si riferisce al solo prodotto 'gin', ad esclusione di

ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati.

Pertanto, rispetto a tali

bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l'Ufficio ritiene pacifico che 'bes' o bacca,

sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un

termine descrittivo e non distintivo.

Per quanto concerne lo specifico prodotto 'gin', l'Ufficio non concorda con le affermazioni del

richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti

dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all'ingrediente principale e

differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta

l'Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché,

tecnicamente, il ginepro non sia

una bacca, è "bes" o "bessen" il termine comunemente usato, anche in commercio, per

riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e

documentata nella lettera di rilievo, che da un'ulteriore ricerca su Internet effettuata in data

08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:

<https://www.queuze.com/botanicals-jeneverbessen.html>

Traduzione dell'Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin

dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È

adatto a qualsiasi tipo
di Gin.

Pagina 5 di 7

<https://www.allesovergin.nl/botanicals/>

Traduzione dell'Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono una componente indispensabile per il distillatore. Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l'utilizzo diffuso e comune dell'espressione 'bacche di ginepro' oppure dell'uso di 'bacca' o 'bacche' di altro tipo per la sua produzione, come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
Pagina 6 di 7

L'argomento del richiedente che la parola "BES" al singolare, non sia utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale ("bessen"), l'Ufficio dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola "BES" al singolare come descrizione di un ingrediente o dell'ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché "BES" ha il significato chiaro ed inequivocabile di "bacca" e questa (eventualmente anche una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una caratteristica dei prodotti. Infine, l'Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia, nel caso di specie la parola "BES", cioè 'bacca', indica uno degli ingredienti principali di alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente

una caratteristica,
vale a dire, un ingrediente.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018859792 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 “generazione mare”

GENERAZIONE MARE

Accettata in data 27.09.2023 la domanda di registrazione del marchio “generazione mare” depositato il 05.05.2023 a Roma

Il marchio è utilizzato nel settore della consulenza ambientale.

Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed

idraulici – segno respinto

HELIX

HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l'esame in quanto descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/11/2023

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: HELIX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** (PR)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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 non metallici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

elica / spirale.

- Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal

seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

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

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.

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018900740 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 il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile



“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

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

Alicante, 31/10/2023

(MI)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

Torre Boldone

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 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 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture

lavabili; pitture ad

acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per

esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture

[non

isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti

murali

[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la

stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,

tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il

legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;

inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];

oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:

lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.

Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da

lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche; gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti

[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;

sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo; kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

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, spagnola e portoghese

attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli.

Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai

seguenti riferimenti di dizionario:

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

<https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD>

<https://dle.rae.es/poroso?m=form>

<https://dicionario.priberam.org/microporoso>

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

prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché

capi di abbigliamento e calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti all'interno di un'etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il

Pagina 3 di 13

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità/specie 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. 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 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato

abitualmente nel mercato di riferimento:

<https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html>

<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-com-us>

<https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-estero-3815>

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62>

<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-Glycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P>

https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-Corta-Bianca_L/dp/B08CN717MN

<https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/>

<https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligent-service-12302>

<https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108>

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. 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 07/07/2023 che possono essere sintetizzate come segue.

1. le conclusioni dell'Ufficio relative al significato del termine "MICORPOSA" in relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché il termine "esclusivamente" incluso nel disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
Pagina 4 di 13
ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45). Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno sforzo cognitivo da parte del richiedente. Ritiene il richiedente che l'elemento grafico del segno sia "una fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta appare costituita da un'impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita da un'impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta "MICROPOROSA" in caratteri bianchi, tutti minuscoli"
2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti

marchi:

- MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
- IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018
che sarebbero "sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione carattere distintivo in seguito all'uso, ecc...) da parte del titolare in fase di domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.

1. In relazione all'uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva, asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall'EUIPO siano irrilevanti poiché tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli esempi sono datati 11/05/2023.
2. Infine il richiedente rivendica l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso ex articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo quando la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.

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 5 di 13

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).
«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).
In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene
opportuno ricordare che perché
un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c),
RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il
marchio previsti dal detto
articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
registrazione, a fini
descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda
ovvero di caratteristiche dei
medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta
disposizione, che
questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un
segno denominativo
dev'essere quindi escluso 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).

prassi dell'Ufficio

(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno

può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto

entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi

tutti i prodotti richiesti, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l'altro la decisione

relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della

presente. Tale decisione, cos'ì come ogni decisione dell'Ufficio, è accessibile tramite il

database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al

seguente indirizzo

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763> e la comunicazione da cercare è la seguente:

Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate.

Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto,

si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per

confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile

che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda

alla data di redazione dell'obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del

termine.

Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno

seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:

L'uso del termine nella pagina

<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-a-l-comus> è del 05/05/2019:

Pagina 9 di 13

L'uso del termine nella pagina

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-pr-odotti-e-attrezzatura-62> è del 07/03/2022.

Pagina 10 di 13

L'uso nella pagina Amazon ®

<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-Glycero-Multisupport>

o/dp/B088P5S99P

è del 15/12/2020.

Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati nei dizionari l'Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.

Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate. I meriti alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso, poiché la rivendicazione è stata presentata come "secondaria" l'Ufficio esaminerà la medesima e le prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.

Pagina 11 di 13

Se la rivendicazione fosse stata presentata come "primaria", l'Ufficio avrebbe emesso

un'unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente decisione.

In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l'Ufficio concederà al richiedente un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e

non distintiva per i seguenti prodotti:

Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad

acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti];

idropitture per

esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti];

idropitture [non

isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture];

rivestimenti murali

[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su

pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti;

inchiostri per la

stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti

preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;

mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione; resine

naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,

tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il

legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante;
lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti chimici per la stampa, prodotti chimici per per l'industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo, prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti, prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici
Pagina 12 di 13
per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura all'orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati all'industria; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di mastici e altri riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati

chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie
[chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per
l'avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e
all'ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non
isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],
idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],
idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di pitture a
base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti
impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,
lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per
intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di
sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e
l'incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per
pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il
legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di
vendita al dettaglio e all'ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di
stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la
conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche,
coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al
dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'edilizia, materiali ed elementi
dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per
conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi
in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per

progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici. A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR. Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023



Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: aste di ferro appuntite a un'estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. Per questo motivo 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, 26/10/2023

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Pescara

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura].

Classe 21 Utensili di cucina.

Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;

Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.

Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al

dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi all'ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni.

Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di

alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza

relativi alla preparazione di alimenti.

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: aste di ferro appuntite a un'estremità in cui si infilano le carni e le

vivande stesse cotte allo spiedo.

<https://www.treccani.it/vocabolario/spiedo/>).

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

prodotti in classe 11 (Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue;

Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]), e della classe 21 (Utensili di cucina) sono o possono contenere aste di ferro o di legno appuntite in una delle due estremità in cui si infilano le carni o altri cibi per arrostarli alla fiamma viva o alla brace ai carboni o elettrica. Mentre i prodotti in classe 29 (Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo) consistono nelle vivande stesse cotte/cucinate allo spiedo. Mentre per i servizi in classe 35 consistono nella vendita di spiedi, cioè della vivanda stessa. Infine per i servizi in classe 43 consistono nella preparazione e fornitura di alimenti sotto forma di spiedi (vivande di pollo, maiale, manzo, ecc.) Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei prodotti/modo di preparazione. Assenza di carattere distintivo

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

Benché il segno ' ' contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste di una figura ovale di colore rosso al cui interno è riportata la dicitura SPIEDÌ in bianco riprodotta in caratteri di stampa alquanto banali e comuni. Il fatto che il puntino sulla 'I' finale sia leggermente allungato non è sufficiente a rendere il marchio distintivo. 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.

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

distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018859737 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura].

Classe 21 Utensili di cucina.

Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;

Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.

Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al

dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi all'ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a carni.

Pagina 4 di 5

Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di

alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza relativi alla preparazione di alimenti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 21 Padelle; Pentole e padelle [non elettriche]; Bicchieri.

Classe 29 Formaggio di pecora; Latte di pecora.

Classe 30 Sughì di carne [salse]; Salse per carne alla griglia; Pasticci di carne; Panini

imbottiti con carne; Paste surgelate ripiene di carne; Aromi a base di carne.

Classe 31 Pecore [bestiame]; Capre vive; Bovini da macello; Animali vivi, organismi per

la riproduzione (allevamento); Animali vivi.

Classe 35 Organizzazione e conduzione di vendite per conto terzi di bestiame e di bovini

commerciali e registrati.

Classe 43 Fornitura di bevande.

Classe 44 Servizi di allevamento di pecore; Allevamento (bestiame);

Allevamento di

animali; Consulenza in materia di allevamento di 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 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 software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023



“Mysleep” tradotto è mio sonno ed è un segno che vuole identificare software scaricabili per smartphone. Il consumatore percepirebbe il segno come indicazione che i software sono utilizzati per monitorare e tracciare il sonno. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/10/2023

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: mysleep

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 05/05/2023 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 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
il mio sonno.
- Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e monitorare il sonno e fornire all'utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018850687 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023



Gioielli di Montecarlo: il consumatore finale percepirebbe i gioielli in questione come provenienti da Montecarlo: il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 25/10/2023

***** MIGLIONICO

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** MIGLIONICO

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;

Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli

semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con

pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;

Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;

Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli

preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette

placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con

metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con

metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue

leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo

prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica;

Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons

per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria];

Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria

con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria;

Pendenti

[gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria];

Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di

orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l'orologeria; Bariletto [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l'orologeria; Scrigni per l'orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici; Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti (gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo; Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria]; Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell'amicizia; Braccialetti per orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria]; Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello; Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi Pagina 3 di 5 [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio; Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati; Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip; Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di

gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli;
Ciondoli per chiavi
(ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e
portachiavi a
catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi
[catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
[gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali;
Perle
coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate;
Catenine in
metallo prezioso per collane.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
gioielli di monte carlo.
- Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio,
era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali
in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
- Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 4 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. 018853851
è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria
placcati con leghe di metalli
preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli
di gioielleria in
metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato
con metalli
preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di
gioielleria placcati
con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe;
Ciondoli per la
gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in
metalli preziosi;
Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in
metalli
preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro
leghe; Articoli
semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene
in
metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in
metalli preziosi con
pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati;
Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso;
Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi;
Medaglioni in metalli
preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in
argento; Statuette
placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi;
Gemelli
placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi;
Orecchini
placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli
placcati con
metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in
metalli
preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi
placcati con
metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento
e sue
leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi]
di metallo
prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria;
Gioielleria
cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria
in plastica;
Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria;
Cabochons
per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria

per
cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica;
Medaglioni [gioielleria];
Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti
[gioielleria]; Gioielleria
con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale;
Ciondoli
[gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria;
Pendenti
[gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette
[gioielleria];
Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di
orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette
[orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori
per
orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria);
Bilancieri
[orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l'orologeria;
Bariletto
[orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per
l'orologeria;
Scrigni per l'orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti
cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri;
Cronometri
contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per
strumenti
cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio
di
manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;
Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di
bigiotteria; Articoli
di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per
braccialetti
(gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria);
Catenine per
collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di
gioielleria
comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi;
Orologi
(Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro
Pagina 5 di 5
imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per
orologi in metallo;
Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e
semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose;
Gioielleria
contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso;
Pietre per
gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli
[gioielleria];
Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell'amicizia;

Braccialetti per
orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli
di gioielleria];
Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;
Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi];
Portachiavi
[ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella;
Portachiavi gioiello
[catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a
cerchio;
Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi
forati;
Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli
per
collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in
orecchini a clip;
Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria];
Spille da
cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille
decorative
[gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di
gioielleria); Spille
cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative
[articoli di
gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli;
Ciondoli per chiavi
(ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e
portachiavi a
catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline;
Portachiavi
[catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene
[gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle
naturali; Perle
coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle
coltivate; Catenine in
metallo prezioso per collane.

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

Marchio descrittivo per macchine per l'imballaggio – Alicante 17-10-2023

NOVA

Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l'imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.

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

Alicante, 17/10/2023

I-40123 Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: NOVA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (RN)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 05/06/2023 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 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici;

Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine per l'avvolgimento con film estensibile per l'applicazione di pellicole in materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la

fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l'imballaggio.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di “nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023 (<https://dicionario.priberam.org/novo>, <https://slovník.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovník/?q=novo>, <http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il concetto di “nuovo” è uno dei multipli significati del termine “NOVA” in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di ‘nuovo/novità’ e l’idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.
2. L’Ufficio ha registrato altri marchi “NOVA” come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501.
3. L’Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale ‘FAST’ per cronometri o il marchio verbale ‘SLIM FEET PRO’ per soles da scarpe.

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».

Pagina 3 di 5

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l'obiezione, il termine "NOVA" abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati.

Tuttavia, 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.)

Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.),

“NOVA” è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti.

Pagina 4 di 5

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a componente “NOVA” n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi

MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n.

018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata

afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio

[dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di

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

dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come

interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio

(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,

EU:T:2002:245, § 35).

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

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno

può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

In relazione al fatto che l'Ufficio ha registrato marchi a componente “NOVA”, si rammenta

che possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e, quando realmente

comparabili, l'Ufficio deve valutare se debbano essere seguite.

Tuttavia, i marchi citati dal

richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto si riferiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame. Inoltre, l'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C-39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso successivo.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di copertura merceologica) sono diversi da quelli della fattispecie.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018863676 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

Pagina 5 di 5

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.

Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare



Marchio nazionale registrato in capo all'amministratore unico della s.r.l in quanto persona fisica ma usato per promuovere l'attività edile della srl. L'azienda fallisce: nel momento in cui in sede fallimentare un'altra realtà aziendale se ne aggiudica il compendio aziendale, si aggiudica anche i beni immateriali compresi marchi e brevetti. Nel nostro caso viene anche fatto un ulteriore atto di cessione del marchio che in precedenza era stato fiduciariamente intestato a terza persona. Il curatore fallimentare evidenzia tra l'altro l'utilizzo abusivo del marchio da parte dell'amministratore della srl in quanto ai sensi dell'art 19 del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 del Codice della proprietà intellettuale: **"Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso"** . Si deduce quindi una presunzione di appartenenza del marchio alla società e non alla persona fisica del suo amministratore.

N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G

TRIBUNALE di PALERMO

sezione v^ civile specializzata in materia di impresa

Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex art. 670 cod. proc. civ. da *****, all'esito della trattazione scritta del 10.10.23, ha pronunciato la presente

– ORDINANZA –

*****, agendo quali eredi

di***** , “socio al 100% e amministratore unico della società *****. , costituita il *****” e “dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento sez. fallimentare con sentenza del 03.05.2018”, hanno chiesto – nelle more della introduzione del giudizio di merito teso a veder definitivamente accertati i loro diritti – il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. “del marchio ***** , dell’insegna e di ogni altro segno distintivo già dell’azienda della *****. in fallimento, in danno della ***** e/o di terzi soggetti che si trovino nel possesso dei beni in contestazione, contestualmente nominando un custode giudiziario per gli stessi, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito” (v p. 26 ricorso). I ricorrenti hanno fondato i loro diritti sul marchio d’impresa “*****” – oggetto della domanda di sequestro giudiziario – su due prospettazioni in fatto tra loro alternative. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva ***** , di cui gli stessi ricorrenti sono eredi, sarebbe stato l’originario titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio “*****”. Hanno inoltre aggiunto i ricorrenti che con atto pubblico del 07.09.2018 (rep. n. 11385 racc. n. 8193) ***** avrebbe ceduto i propri diritti sul marchio de quo, tuttavia solo fiduciariamente, ad ***** , amico di famiglia; – che a seguito dell’intervenuto fallimento della ***** (dichiarato dal Tribunale di Agrigento con 2 sentenza del 3.5.18), “di cui ***** era socio e amministratore al 100%”, sarebbe sorta controversia circa la titolarità dei diritti sul detto marchio; – che in particolare la ***** resasi aggiudicataria in sede fallimentare dell’azienda della ***** , riteneva ricompresi tra i beni oggetto dell’azienda anche il detto marchio, circostanza questa negata da ***** che ne sarebbe stato l’unico effettivo proprietario; – che al fine di porre fine a tale controversia, in data 13.4.23 il sig. ***** , abusando dei propri poteri sul detto marchio che gli derivavano dalla intestazione fiduciaria dello stesso, avrebbe stipulato accordo transattivo con cui cedeva alla ***** dietro un corrispettivo esclusivamente simbolico ammontante ad € 200,00, i diritti sul segno distintivo in oggetto; – che tale cessione, avente natura transattiva, sarebbe invalida ex art. 1975, co. 2, c.c. o comunque ex art. 1972 c.c.; – che stante l’invalidità dell’atto di cessione in esame e considerato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del fiduciante (*****), ad ottenere il ritrasferimento del marchio dal fiduciario (*****), non poteva essere negato il diritto di costoro sul segno distintivo. In base ad una seconda ricostruzione il marchio ***** avrebbe fatto parte del patrimonio della società ***** . e non invece di quello di ***** . Muovendo da tale premessa, antitetica rispetto alla prima, i ricorrenti hanno sostenuto che avendo il fallimento di ***** . ceduto alla ***** il marchio oggetto di causa in difetto di stima e se na il rispetto delle “forme della vendita forzata, con o senza incanto ” imposte dall’art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito

dal patrimonio della società fallita. A seguito della chiusura della procedura concorsuale e dell'estinzione della *****. "i ricorrenti, quali eredi universali con beneficio di inventario del socio unico sig. *****", sono subentrati nei diritti già spettanti alla società fallita, trasferitisi in capo al socio in forza del fenomeno successorio che si verifica a seguito dell'estinzione della società ex art. 2495 c.c ". e tra tali diritti andrebbe ricompreso anche quello al marchio d'impresa *****. Stesse considerazioni hanno svolto i ricorrenti anche con riferimento all'insegna della fallita***** , che nell'ambito della procedura fallimentare di ***** sarebbe stata ceduta alla ***** in difetto di stima e senza il rispetto delle "forme della vendita forzata, con o senza incanto" imposte dall'art. 107 lf., con conseguente nullità del relativo contratto. 3 Considerato quindi che analogamente al marchio anche l'insegna non sarebbe mai fuoriuscita dal patrimonio della fallita e sarebbe poi stata acquisita – in forza del fenomeno successorio di cui si è detto – in capo ai ricorrenti, sussisterebbe il diritto di costoro anche su tale diverso segno distintivo. Il sequestro del marchio è dunque stato richiesto nei confronti della ***** (quale acquirente dell'azienda di *****), di ***** , (quale affittuaria della stessa azienda) e di ***** (quale fiduciario obbligato al ritrasferimento del marchio). Nei confronti delle prime due è stato richiesto anche il sequestro dell'insegna. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti hanno evidenziato che "la ***** ha affittato l'azienda ricomprendovi il marchio alla ***** , società di nuova costituzione, che non reca quindi alcuna garanzia di solvibilità e che sta facendo uso del marchio in maniera quanto meno anomala, risultando ancora inattiva al Registro Imprese " (v. p. 25 ricorso). All'esito del giudizio – nell'ambito del quale si sono costituiti le resistenti ***** chiedendo il rigetto delle averse pretese per le ragioni meglio illustrate nelle rispettive memorie di costituzione – la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio in epigrafe indicata. *** Preliminarmente, osserva il Tribunale che presupposto ineludibile per l'emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del fumus boni juris e del periculum in mora. Segnatamente, in ordine al fumus, si richiede l'esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un'azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333). Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all'emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento deliberativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal 4 richiedente, saggia

sulla scorta dell'intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. In merito poi al periculum in mora, questo è dato <> stabilita dall'art. 670 c.p.c., che si ha quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, ossia il recupero dei beni di cui sia stata accertata la proprietà o possesso, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario, non già un vincolo cautelare, ma bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ciò debitamente premesso, relativamente al primo requisito è da evidenziare la probabile insussistenza dei diritti dei ricorrenti sul marchio "*****". Premessa la contraddittorietà di fondo che sconta l'intera impostazione difensiva dei ricorrenti (che fondano le loro pretese su prospettazioni tra loro inconciliabili), deve osservarsi come la sussistenza dei diritti degli stessi sul marchio vada esclusa in base ad entrambe le ricostruzioni offerte. Con riferimento alla prima si rileva come anche a ritenere che ***** fosse originariamente titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio "*****", cionondimeno – come dedotto dagli stessi ricorrenti – detto marchio è dal loro dante causa stato ceduto, sia pur fiduciariamente, ad ***** (con contratto del 07.09.2018) che a propria volta l'ha trasferito alla ***** (con contratto del 13.4.23). Anche a seguire i ricorrenti, i quali affermano che tale ultima cessione sarebbe avvenuta in violazione del pactum fiducia, l'atto compiuto dal fiduciario risulterebbe comunque valido. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass.Civ. n.17151 del 2023), in caso di intestazione fiduciaria di un bene, il pactum fiduciae presenta efficacia meramente obbligatoria tra le parti; talché, qualora il fiduciario alieni il bene, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare lo stesso, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario e del terzo acquirente ove si provi la mala fede di questi. In questo senso deve escludersi anche un'invalidità della cessione de qua a norma dell'art. 1975, co. 2, c.c. richiamato dai ricorrenti (disposizione questa che – in presenza degli ulteriori presupposti dalla 5 stessa contemplati – sanziona con l'annullabilità la transazione avvenuta in relazione ad un "affare" su cui "una delle parti non aveva alcun diritto"). Anche a ritenere che detta cessione abbia avuto natura e valenza transattive (in quanto funzionale a dirimere una controversia sorta tra le parti in ordine alla individuazione del soggetto titolare del marchio), rimane il fatto che ***** ha ceduto a ***** un bene di cui era esclusivo proprietario (stante la ricordata natura obbligatoria del pactum fiduciae) e di cui aveva pertanto diritto a disporre. Talché, non ricorrono le condizioni per pronunciare l'annullamento della transazione alla stregua della citata norma. Ciò senza considerare che l'annullabilità di cui all'art. 1975, co. 2, c.c. potrebbe al più essere fatta valere dalle parti contraenti e non certamente da chi rispetto a tale negozio deve ritenersi terzo. Ebbene, non avendo i ricorrenti né il loro dante causa preso parte all'a cordo transattivo, gli stessi non sono legittimati ad ottenerne l'annullamento. I ricorrenti eccepiscono inoltre la nullità della cessione transattiva per illiceità del contratto ex

art. 1972 c.c. A dire di ***** , quest'ultima nullità scaturirebbe dal carattere fraudolento dell'operazione " a monte" che avrebbe consentito a ***** di sottrarre il marchio al fallimento della ***** In particolare, il dante causa dei ricorrenti avrebbe registrato il detto segno distintivo "a proprio nome sottraendolo al fallimento con una condotta asseritamente distrattiva, perfezionata poi con la cessione del marchio al sig. *****" (v. p. 10 memoria dei ricorrenti del 23.9.23). A propria volta il carattere fraudolento dell'operazione comporterebbe "a cascata" la nullità dei successivi atti posti in essere con riferimento al marchio da *****e dai suoi aventi causa e tra questi andrebbe ricompresa anche la cessione del segno distintivo effettuata a titolo transattivo da ***** alla *****

L'assunto difensivo, più che porre un problema di nullità del trasferimento transattivo ai sensi dell'art. 1972 c.c. , pare introdurre elementi funzionali alla seconda ricostruzione in fatto proposta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale l'unica titolare del marchio de quo sarebbe sempre e solo stata la ***** che lo avrebbe impiegato nella sua attività sociale e non invece ***** che lo avrebbe indebitamente registrato in suo favore al solo fine di sottrarlo ai creditori sociali (prima) e concorsuali (poi) della società. Anche tale prospettazione non è comunque idonea a fondare il diritto di proprietà dei ricorrenti sul marchio di che trattasi. 6 Questi sostengono che avendo il fallimento di ***** ceduto alla ***** il marchio oggetto di causa in difetto di stima e senza il rispetto delle "forme della vendita forzata, con o senza incanto " imposte dall'art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della società fallita, almeno fino a che la stessa non è stata cancellata dal registro delle imprese. Con la conseguenza che dopo la chiusura della procedura concorsuale e la estinzione del soggetto giuridico tale marchio sarebbe stato acquisito dai ricorrenti quali successori della società. Viene richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità formatosi con riferimento all'interpretazione dell'art. 107 l. fall che fissa le modalità per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare. In particolare, secondo la S.C. tale norma "non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l'alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dall'art. 108" (citata in massima Cass. n. 3624/2016; conf. Cass.16670/2013)". Ritiene questo organo giudicante che la vendita non sia nulla sotto il profilo esposto dai ricorrenti. Va detto al riguardo che la cessione avvenuta in sede fallimentare ha avuto ad oggetto non solo il marchio (come pure lasciato intendere dai ricorrenti) ma l'intera azienda, che è stata aggiudicata alla *****nelle forme della esecuzione forzata previste dalla legge fallimentare, e previa stima del complesso aziendale. Nella relazione di stima agli atti il perito estimatore ha individuato il valore del patrimonio aziendale anche in relazione a tutti

i beni immateriali di proprietà dell'azienda fallita. Con riferimento al marchio oggetto di causa il perito ha inoltre rilevato l'anomalia dell'intestazione del marchio "*****" in capo alla persona fisica dell'amministratore invece che alla società, e concluso comunque che, così come per gli altri marchi utilizzati da ***** e per tutte le altre immobilizzazioni immateriali, "non è possibile l'attribuzione di un valore economico autonomo, per i motivi sopra narrati". Il perito non ha pertanto affatto omissis la stima del marchio, ma piuttosto lo ha valutato insieme a tutte le immobilizzazioni immateriali riferibili alla fallita, arrivando alla conclusione che il valore delle stesse, non essendo suscettibile di benefici futuri, doveva essere annullato. 7 I soggetti interessati, qualora avessero ritenuto tale valutazione non corretta, avrebbero potuto proporre reclamo, o istanza ai sensi dell'art. 108 L.F. al fine di sospendere le operazioni di vendita. Ciò che è certo è che essendo stata effettuata la stima di tutti i beni dell'azienda ed essendo la stessa stata aggiudicata nel rispetto delle procedure competitive di cui dall'art. 107 l.f., non può configurarsi la nullità prospettata dai ricorrenti. Pertanto il marchio deve ritenersi essersi trasferito in favore della ***** unitamente all'azienda con atto che in quanto non reclamato nei termini non è più contestabile. Parte ricorrente afferma inoltre che anche l'insegna non sarebbe stata oggetto di stima, con conseguente invalidità del suo trasferimento effettuato in sede concorsuale con l'aggiudicazione alla ***** Anche tale assunto non risulta condivisibile essendo sufficiente osservare in proposito che l'insegna, costituendo un segno distintivo tipico strettamente collegato ai locali dell'azienda, non può costituire oggetto di rapporti giuridici separati da quelli relativi ai locali del complesso aziendale. Essendo questi ultimi stati acquistati in sede fallimentare dalla ***** unitamente all'azienda, deve ritenersi che anche l'insegna (la cui stima è insita in quella dei locali su cui risulta apposta) si sia trasferita in favore della ***** medesima. Una volta accertata l'inesistenza del fu m u s b o n i j u r i s , o g n i c o n s i d e r a z i o n e i n m e r i t o a l p e r i c u l u m i n m o r a a p p a r e s u p e r f l u a . Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da *****; condanna ***** , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in €. 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Palermo, 11.10.23

Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati

Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023

JNICA

Il segno UNICA a prescindere dal prodotto e/o servizio ad avviso dell'esaminatore è un termine descrittivo che il consumatore percepirebbe come prodotto che non ha uguali nel suo genere.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/10/2023

U***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: M32855

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (Teramo)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/06/2023 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 c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 6 Porte metalliche; Finestre metalliche.

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, spagnola, portoghese e

rumena attribuirebbe al segno il significato seguente: che non ha uguali nel suo genere o

nella sua specie, ineguagliabile, straordinaria.

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

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

Pagina 2 di 5

L'Ufficio ha inviato informazioni circa le definizioni dei vocabolari delle lingue summenzionate.

Benché il segno contenga una stilizzazione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che la porta o finestra offerta dal richiedente è unica nel suo genere, eccellente, ineguagliabile. Pertanto, il segno descrive una qualità dei prodotti.

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 dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 12.07.2023, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Nessun consumatore assocerebbe la parola "UNICA" con le porte e le finestre metalliche.
2. Il consumatore deve fare una certa riflessione in quanto l'aggettivo presenta una stilizzazione, si tratta della variante femminile dell'aggettivo unico e si è sostantivato. Non si tratta dell'espressione "unica qualità, per esempio, che darebbe una informazione più chiara.
3. Non è stato dimostrato un uso generalizzato del termine "UNICA" in relazione ai prodotti in questione.
4. Il pubblico di riferimento è composto da professionisti ed il livello di attenzione è di conseguenza elevato
5. L'EUIPO ha registrato marchi simili a quello contestato.

III. Motivazione

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire

per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

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

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

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

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

1,2, 3- L'Ufficio si è limitato a riportare il significato del termine contenuto nel marchio così come appare nei dizionari delle varie lingue sopracitate e ad attribuire a tale termine l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con

tutta probabilità
attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno.
L'Ufficio è pertanto
dell'opinione che la dicitura non comporta nessun particolare sforzo
interpretativo, né induce
il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione
ai prodotti richiesti.
Contrariamente a quanto indicato dal richiedente il fatto che
l'aggettivo sia utilizzato al
femminile non aggiunge distintività al segno e continua a descrivere una
possibile
caratteristica dei prodotti ai quali si riferisce. Non cambia il
significato del termine. Il fatto che
potrebbe essere un aggettivo sostantivato non cambia la percezione del
consumatore che
vedrà nel termine, associato ai prodotti, la descrizione di una qualità
delle porte.

La stilizzazione al quale fa riferimento il richiedente è alquanto
impercettibile. Tale veste
grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l'attenzione
del consumatore dal
chiaro significato del termine in quanto gli espedienti stilistici sono
minimi e sicuramente non
in grado di imprimersi nella mente del consumatore, il quale percepirà
solamente il
messaggio della chiara parte verbale.

Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un
intrigo come, per
esempio, un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente
del consumatore
uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una
connessione con
l'origine commerciale dei prodotti del richiedente.

L'Ufficio non dubita sul fatto che esistano espressioni ancor più
descrittive della presente ma
questa considerazione è ininfluenza al momento dell'esame del presente
marchio. L'Ufficio
ha provato l'esistenza della descrittività del termine in relazione ai
prodotti obbiettati. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è anche privo di carattere
distintivo.

4 – Il richiedente ritiene che il consumatore di riferimento sia il
pubblico specializzato e che
quindi il livello di attenzione è maggiore. L'Ufficio non concorda.
Porte e finestre metalliche
non sono prodotti destinati unicamente a un pubblico con un elevato
livello di

Pagina 4 di 5

specializzazione ma sono beni a portata di qualsiasi consumatore.
Tuttavia, ammesso e non
concesso che il pubblico di riferimento sia quello specializzato e con

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

5- Riguardo l'argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi dell'Unione Europea simili a quello oggetto della presente obiezione. Si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (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. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, *Neo*, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, l'Ufficio, senza entrare ad esaminare nel dettaglio i fascicoli portati ad esempio dal richiedente, ha preso visione di essi ed ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione.

EUTM 1049024, richiesto più di 10 anni orsono, per prodotti diversi da

quelli richiesti dal richiedente. La stilizzazione presenta un punto esclamativo al posto della "I".

EUTM 06107148, richiesto più di 16 anni orsono, anche questo richiesto per prodotti differenti e presenta delle caratteristiche figurative diverse dal marchio del richiedente.

Il marchio 015695968 non ha similitudini con il marchio in oggetto e neanche il marchio "UNICO" o "UNIQUE" essendo quest'ultimi variazioni del termine "unica".

Quindi come rilevato le varie forme di stilizzazione e rappresentazione grafica differiscono

da quella del segno in questione e inoltre i prodotti sono diverse da quelli richiesti per il

marchio oggetto del rifiuto. Inoltre, essi sono marchi richiesti molto tempo fa,

conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta

nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.

IV. Conclusioni

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

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018886319

è respinta.

Pagina 5 di 5

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.

**Denominazione d'origine protetta:
marchio di vino non registrabile**

Alicante – 11/10/2023



Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d'origine protetta (IG) «Pergola».

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

Alicante, 11/10/2023

***** Treviso

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: PERGOL TRE60

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:

(TV)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

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

Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione d'origine protetta (IG) «Pergola».
- In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca la denominazione d'origine protetta «Pergola».
- Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.
- La domanda di MUE copre, tra l'altro, i seguenti prodotti:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

Pagina 2 di 2

• Tale dicitura comprende vini che non hanno l'origine indicata dalla denominazione d'origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.

Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].

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 di caffè –
Alicante 09-10-2023**



“Moresco espresso italiano” non supera l’esame per il prodotto caffè poiché “espresso” è un termine descrittivo, comunemente è un caffè ristretto. Il segno può proseguire il suo iter per diventare marchio nelle altre classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/10/2023

***** Riposto Catania

ITALIA

Fascicolo n°

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Riposto Catania

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 17/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento ‘espresso’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana (e possibilmente dell’intera Unione europea, vista la gran diffusione del prodotto) attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: caffè ristretto preparato apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il significato sopra indicato del termine «ESPRESSO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/espresso>

https://www.duden.de/rechtschreibung/Esspresso_Kaffee

• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'Tè, cacao e loro sucedanei; sucedanei del caffè' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono o sono destinati ad ottenere un caffè ristretto preparato apposta per il cliente che l'ha ordinato, con speciali macchine di vario genere mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in relazione alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

Pagina 3 di 3

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018872279 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro sucedanei.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 30 Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali;

Pane, pasticceria e confetteria; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili;

Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare;

Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti; Ghiaccio [acqua ghiacciata].

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 di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023



“Amarognolo l'autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2023

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** PG

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.

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: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina. Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l'autentico», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/amarognolo/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/ill/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/autentico/>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da caratteri maiuscoli per "amarognolo" e da caratteri corsivi minuscoli per 'l'autentico' che ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla 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.

Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie, sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale ecc.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti 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 per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

Pagina 3 di 3

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. 018846407 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.

Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

{RESIN LATE}

“Resin latex” è il segno che l'ufficio deve esaminare, tradotto in italiano “Resina Lattice”. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti contengono resina e lattice. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 06/10/2023

***** Pescara

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: resin latex

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** Pescara

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/05/2023 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 1 Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze; Prodotti chimici destinati

alla fotografia; Prodotti chimici destinati all'agricoltura; Prodotti chimici destinati all'orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura;

Resine

artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i

terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per l'industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all'industria ed alla scienza;

Composto, concimi e fertilizzanti.

Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla

ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti; Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti

impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese così come quello

specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:

resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/resin>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=latex>

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

prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e

latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o

usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati

alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per

completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati

anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:

Fonte: <http://cespevi.it/art/conclcl.htm>

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

Pagina 3 di 6

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 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell'insieme dei termini che lo compongono. Il segno "RESIN LATEX" non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini "RESIN LATEX" non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da un'immagine del dizionario "WordReference" allegata dal richiedente.
2. L'Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
 - n. 000175794 Luresin per "resine artificiali" in classe 1;
 - n. 000671503 Resin D per "antiossidanti per elastomeri e gomma" in

classe 1;

□ n. 005834288 Resina 2000 per "resine naturali allo stato grezzo" in classe 2.

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

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 4 di 6

«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).

Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.

In primis, il segno "resin latex" non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi

in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostanza che non solo è credibile, ma

che è stata anche provata dall'Ufficio (supra).

Del pari la circostanza che i sostantivi "resin" e "latex" non appaiono combinati in nessun

dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di consultabilità riportano i

termini in modo individuale.

A tal proposito l'Ufficio ha cercato nel dizionario "Word Reference" l'insieme di parole

"CHOCOLATE" e "CINNAMON", entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti

alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un

risultato negativo

(<https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon> consultata in data 05/10/2023).

Pagina 5 di 6

Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione

grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta

occupando, (ad esempio un

aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora

chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012,

T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, 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).

«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).

Pagina 6 di 6

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. 018854781 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.

“Tartufi d'autore” aroma di prodotti alimentari non è registrabile – 29-09-2023

TARTUFI
D'AUTORE

“Tartufi d'Autore” per i prodotti in classe 29, 30 e i servizi in classe 31 non è distintivo per cui non è registrabile poiché rimanda all'aroma del noto e ricercato fungo che cresce sotto terra con cui si aromatizzano cibi e vivande.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2023

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** ROMA

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne;

Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Olii e grassi commestibili; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne.

Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi

derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio

per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

Classe 31 Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

sotterraneo a forma di tubero dal caratteristico profumo penetrante, molto ricercato per

aromatizzare e guarnire vivande e che è considerato di riconosciuto valore.

I suddetti significati dei termini «TARTUFI D'AUTORE», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

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

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

caratteristiche di alta qualità (Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali)

o che i prodotti contengono tartufo (tutti i prodotti della classe 29 possono contenere tartufo

o essere aromatizzati al tartufo). 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.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono

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

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 3

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. 018854445 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 di gelati –
marchio non originale – Alicante**

29-09-2023



Il segno "Limone Caprese aromatizzante naturale" per il prodotto "gelato" non è distintivo. Può proseguire l'iter di registrazione per i restanti prodotti con gelato, cialde, zucchero, caffè, cacao.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2023

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

(BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/04/2023 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 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a

base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;

Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;

Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno;

Biscotti;

Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;

Pagina 2 di 5

Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

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: frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è al tempo stesso una sostanza priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari.

Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

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

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

(i) i prodotti quali aromi per dolci, aromi per alimenti ecc. hanno l'aroma di un frutto ovoidale

molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata

nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è, al tempo stesso, una sostanza

priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari; (ii) i prodotti quali come

gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, glasse ecc. contengono/possiedono

come ingrediente/sono a base di un frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con

polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola

di Capri, e che è inoltre una sostanza priva di alterazioni ed usata, al tempo stesso, per

aromatizzare prodotti alimentari, Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da

elementi perfettamente leggibili, con l'effigie di un limone stilizzato al posto della

lettera 'O' di 'LIMONE), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo

di informazioni sulla specie e sulla 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. Benché il

segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione,

tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Pagina 3 di 5

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 24/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole che compongono il segno non designano i prodotti in questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato. Di conseguenza non può essere descrittiva di detti prodotti.
2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

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

Pagina 4 di 5

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

ostenta, 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).

Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato, poiché essi possono essere certamente a base di limone caprese e/o a seconda dei casi essere preparati utilizzando un aromatizzante naturale per alimenti a base di Limone Caprese

A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che 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 o distintivo 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 italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Il grado di stilizzazione del segno, sostanzialmente ascrivibile alla rappresentazione di un limone al posto della lettera "o" (supra), è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile agli elementi denominativi del segno.

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. 018836775

è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;
Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;
Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;
Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;
Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Coni per gelati; Cialde; Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.
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 di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

Limone Italia

LIMONE ITALIA, marchio di gelati, non assolve alla funzione principale a cui dovrebbe riferirsi un marchio, ossia quella di distinguersi dagli altri marchi dello stesso settore, per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/09/2023

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/04/2023 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 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];

Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite

per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi

per uso alimentare; Cioccolato.

Pagina 2 di 5

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: frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e

acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, e proveniente da un ben preciso stato

dell'Europa meridionale. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe

conveniente unire i due vocaboli con la preposizione "d'". A tale proposito, va tuttavia

ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare

determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.

Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

(i) i prodotti quali decorazioni candite ecc. sono sotto forma di un frutto

ovoide molto noto
dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima largamente
utilizzata
nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa
meridionale; (ii) i
prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato,
sciroppi, aromi per dolci
ecc. contengono un frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con
polpa succosa e
acidissima largamente utilizzata nell'alimentazione e proveniente da un ben
preciso stato
dell'Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto,
nonostante alcuni
elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard
alquanto comuni e
perfettamente leggibili inseriti in un'etichetta allargata con due lati
curvi), il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla
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. Benché il
segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado
di stilizzazione,
tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo
insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti 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 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 22/05/2023, che possono
essere
sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in
Pagina 3 di 5
questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato

[gelati]; Gelati

alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde;

Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. Di conseguenza non può

essere descrittiva di detti prodotti.

2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

III. Motivazione

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

Robotunits,

EU:T:2003:315, § 34).

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

Pagina 4 di 5

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).

Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati;

Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte;

Miscele per gelati; Sorbetti

[ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi possono essere certamente a base

di limone italiano.

In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono essere gelati che

contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l'Ufficio avrebbe obiettato il

marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto ingannevole.

In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come indicativo del

prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi possono essere

usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d'uso degli stessi.

A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la

maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che 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 o distintivo 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 italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE. Il grado di stilizzazione del segno, , come già precisato dall'Ufficio, è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile all' elemento denominativo del segno.

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. 018836775 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé

(dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];

Pagina 5 di 5

Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite

per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi

per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.

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 per prodotti per disabilità – marchio respinto

26-09-2023



Il segno in esame è “Il cane disabile”, il segno vuole pubblicizzare protesi, carrozzelle, dispositivi per invalidi. La parte figurativa non aggiunge originalità per cui il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/09/2023

Latina (LT)

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (RM)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 02/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con

qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione; Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione; Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;

Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -); Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.

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: Il cane che presenta minorazione fisica o psichica di grado relativamente non grave.

Il suddetto significato del termine «Disabile», di cui il marchio è composto, è supportato dal seguente riferimento di dizionario.

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

L'Ufficio non ritiene necessario fornire indicazioni relative al significato dell'articolo determinativo "IL" e del sostantivo "CANE", poiché si tratta di termini di uso comune nella lingua italiana conosciuti da tutti.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono destinati all'uso da arte di cani che abbiano una qualche menomazione fisica e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita, la presentazione o l'organizzazione di eventi

commerciali o promozionali aventi ad oggetto prodotti destinati al CANE DISABILE nel senso sopra esposto. Inoltre in relazione alle classi 41 e 44 il segno verrà percepito come un'indicazione che i servizi indicati e obiettati hanno ad oggetto il cane disabile e la disabilità canina, sia come concetto in generale che come destinatario dei servizi (e.g. servizi veterinari in classe 44). Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione del prodotto o di prestazione del servizio.

Si deve infine sottolineare che l'elemento figurativo del segno, una foto che rappresenta un cane disabile, non aggiunge capacità distintiva la segno. Di

contro l'immagine non è altro che una rappresentazione fotografica del concetto espresso nella parte denominativa del segno.

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018849066 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Solleventori per invalidi;

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

Classe 12 Carrozze per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di

punti vendita all'ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
Pagina 4 di 5

attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di

esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;

Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;

Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività

didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura

di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in

materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino; Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -); Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Web marketing; Pubblicità; Diffusione di pubblicità via Internet; Pubblicità

digitale; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Annunci pubblicitari on line; Gestione commerciale; Consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;

Pubblicità online su rete informatica.

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.