

Al via dal 1° giugno il sistema del brevetto unitario



Il **brevetto europeo con effetto unitario** sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e, pagando un'unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, si otterrà **contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa**: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

BIOREPAIR

L'ufficio preposto all'esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l'esame poiché descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/04/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l'igiene orale; prodotti

per rinfrescare l'alito; colluttori non per uso medico; prodotti per sbiancare i

denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di gomme da masticare.

Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; colluttori antibatterici; sostanze

medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;

integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio per

uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "riparazione biologica o relativa alla biologia". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi <https://www.lexico.com/definition/bio>, <https://www.lexico.com/definition/biological>, <https://www.lexico.com/definition/repair>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, colluttori con molecole

che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale.

Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e

comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di

informazioni sulla destinazione o funzione 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.
- 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. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. In data 16/11/2022 l'Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del Direttore Esecutivo dell'Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici

difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un'efficace azione remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e carie.

2. Nel 2008 l'EU IPO ha registrato il marchio "BIOREPAIR" n° 6295877 quando il concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
 3. L'espressione 'BIOREPAIR' in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita in una frase di senso compiuto (il segno non è 'biorepairs', in terza persona singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un'azione generata dal prodotto).
 4. 'Biorepair' non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né l'Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua inglese, usi il termine 'Biorepair' come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto, la domanda non può essere rifiutata in base all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b. Il segno è la parola unica " " con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso, senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall'Ufficio). Il termine non indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto 'Biorepair' 'ripristini il buono stato della biologia dei denti' con riparazione dello smalto con elementi o particelle biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.
 5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell'Ufficio.
 6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell'art.7 3 perché il marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.
- 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.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame

separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce

dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in

considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in

esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE.

Tuttavia,

l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un

impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere escluso dalla

Pagina 4 di 12

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).

Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo

caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno "BIOREPAIR" contiene termini di base

della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua

ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e

Finlandia, dove la conoscenza di base dell'inglese da parte del pubblico è un fatto noto

(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta). 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). L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti designati che consistono in dentifrici, colluttori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l’igiene di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la riparazione biologica o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile

che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.

Pagina 5 di 12

Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe

21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del

filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad

esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti

e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno

non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente argomenta che per il termine "BIOREPAIR" non esista una definizione da un

dizionario. 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, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

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

obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del

segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.

Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno

nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è

stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere

considerato descrittivo e non distintivo.

L'Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel

caso in esame in cui l'aggettivo 'BIO' precede il sostantivo 'REPAIR' che, insieme, significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale argomentazione del richiedente deve essere respinta. Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata (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). Pertanto, seppur il segno in questione fosse grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334). Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi. Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...]

Pagina 6 di 12
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da due elementi descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel settore dei prodotti in

questione (BIO) e l'altro è un termine semplice, non ricercato (REPAIR/riparazione) che assume un significato specifico in relazione a denti che possono presentare lievi difetti da riparare. L'unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea un'impressione sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali separatamente. Non c'è nulla di insolito nella loro sintassi né nient'altro che contribuisca a creare un neologismo che sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento riconoscerà immediatamente e senza alcuno sforzo mentale il significato di "BIOREPAIR" in relazione ai prodotti in questione.

Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere direttamente descrittivo, non è il caso di "BIOREPAIR". Questo segno è solo una combinazione di due parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire che sono adatti o destinati alla riparazione di danni orali/dentali ("REPAIR" o riparazione) in modo biologico o naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o ecologici ("BIO").

Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).

L'Ufficio concorda con il richiedente che "Il consumatore a scaffale trova il marchio, non un libro di chimica". Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine "BIOREPAIR" che i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende possibile.

In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere non descrittivo del segno devono essere respinte.

b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo".

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

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Pagina 7 di 12

«Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).

Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo, come il fatto che il marchio è costituito da un'unica parola con la prima lettera maiuscola e da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,

EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo sull'impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo un'attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera 'B' iniziale maiuscola potrebbe non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere e, dall'altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole 'BIO' e 'REPAIR' che sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l'Ufficio non abbia dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua inglese, usi il termine 'Biorepair' come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno dei prodotti rivendicati nella domanda in oggetto. L'Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un'evidente sovrapposizione tra le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18). In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei prodotti richiesti per essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è corretto. Il carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua capacità,

indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere ricordato dal pubblico interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di un'impresa e quindi per distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in esame, poiché 'BIOREPAIR' è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è privo della capacità distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di riferimento.

Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che l'Ufficio non ha dimostrato che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia irlandese, percepiscano

Pagina 8 di 12

come non distintivo il segno in esame.

L'Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di riferimento nel caso in esame non è quello di tutti gli stati membri dell'Unione europea, bensì di quelli in cui l'inglese è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e Malta, Paesi Bassi e Finlandia. Rispetto a tale consumatore l'Ufficio ha ampiamente dimostrato nel rilievo iniziale e nei paragrafi precedenti che il termine "BIOREPAIR" ha un significato descrittivo di caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non distintivo.

Quindi, anche se il segno fosse 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 inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Il richiedente ritiene infine che l'Ufficio abbia accettato alcune

registrazioni simili, quali il MUE 006295877 – BIOREPAIR. 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 abbia registrato MUE 006295877 – BIOREPAIR per gli stessi prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e che, se realmente comparabili, l'Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. 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

Pagina 9 di 12

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).

Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di

carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si

chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 19

e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto

aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via

principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere

distintivo in seguito all'uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici

con azione biomimetica.

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il 22 e

30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

- Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania,

- Francia, Polonia, Croazia, Ungheria

- Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include

- indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)

- Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia

- Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l'Irlanda e tre per

- Malta)

- Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza indicazione di alcun paese di riferimento

- Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia

- Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione

indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza

Pagina 10 di 12

giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la

durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [...]

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

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono a un periodo precedente a tale data. L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of

superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.

Pagina 11 di 12

Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea.

Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere

distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe

essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir

et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il

carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non

aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge,

noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua

inglese dell'Unione europea con un livello di attenzione medio.

Pertanto, per essere

registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito

carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea,

vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia.

La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l'uso del marchio in

paesi dell'Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna

prova relativa all'Irlanda (due fatture nell'allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per

importo non divulgato; nell'allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime

relative a Malta (tre fatture nell'allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative

al fatturato, piuttosto esigue).

Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come

Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l'indagine di cui

all'allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare

l'attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano, tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite, di cui all'allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri dell'UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L'allegato 4 include inserzioni pubblicitarie solo in Polonia e Croazia. Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all'uso che ne è stato fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.

Conclusione

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

IV. Conclusioni

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. 018690186 è respinta.

Pagina 12 di 12

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.

Valeria NIMMO

Fondo PMI – Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali)



Al via dal 26 aprile:

- il Voucher 3 che finanzierà **brevetti nazionali ed europei** fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili
- il Voucher 4 per le **varietà vegetali comunitarie** in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.

Le imprese possono far **domanda per i due nuovi voucher dal 26 aprile**. Le modalità sono le stesse di quelle previste attualmente per il Voucher 2: direttamente o tramite un loro rappresentante e attraverso il sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Per maggiori

informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it

Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi



Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da

un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l'utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022

Nel procedimento *****

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da *****

Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea

n. *****

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ***** (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo

per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:

Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per

neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico;

digestivi per uso

farmaceutico; farine latte per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso

medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso

medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso

terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali

alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso

medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico;

sostanze dietetiche

per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria;

biscotti senza glutine;

biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;

crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme

da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e

prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da

forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;

panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;

riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];

zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

2 In data 9 febbraio 2021, l'esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto

provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla

richiedente. In particolare, le obiezioni dell'esaminatrice possono essere sintetizzate come segue.

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano;

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

3
– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

3 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatrice, la richiedente non ritirava la

propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, che classificava

come "l'autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento dell'impedimento alla registrazione". In base a detto documento, la richiedente

chiedeva all'Ufficio una "conferma di superamento del rifiuto".

4 Con decisione del 9 agosto 2021 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti

oggetto della domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La

decisione può essere sintetizzata come segue:

– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, l'Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelare i Simboli dello stato italiano "per fini strettamente istituzionali e protocollari" e non ha

come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello stato italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e

funzioni diverse da quelle menzionate dall'Ufficio del Cerimoniale.

– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l'Ufficio del Cerimoniale spiega che l'articolo 10, rubricato 'Stemmi', del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di autorizzare l'utilizzo della bandiera italiana.

– Inoltre, l'Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l'Ufficio del Cerimoniale conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una

leggera discrepanza nel requisito dell'altezza che, tuttavia, non impedisce al

simbolo usato di essere "un richiamo grafico" alla bandiera italiana.

– Secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio l'imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).

La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda "l'imitazione da un punto di vista araldico", una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il

marchio oggetto della domanda di registrazione e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l'«emblema» mostra l'elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

4

sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, o parte di esso. Tale elemento non deve necessariamente essere identico all'emblema di cui trattasi. Il fatto che l'emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte

dell'emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

– Il documento procede affermando che se un'azienda "produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio

non

avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio". Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per definizione, presentare una concessione o autorizzazione all'uso e registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.

– Infine, l'Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami

alla nazionalità italiana del proprio prodotto.

– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all'uso e alla registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente affinché l'Ufficio revochi la propria obiezione.

5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.

6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel

punto 1 della presente decisione.

7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava

alla richiedente l'accoglimento della domanda di limitazione.

Motivi del ricorso

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come

segue:

– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle informazioni ottenute dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4, Allegato 6b e Allegato 7b), l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l'unica autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 6

ter della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

5

rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall'autorità competente;

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene un'accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto

nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto

di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere in discussione ab origine l'applicabilità dell'impedimento previsto

dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a tutti gli effetti un'implicita autorizzazione all'uso e alla registrazione del

segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel

tricolore, vale a dire l'individuazione di appartenenza ad un popolo, è liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge che "se l'azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali

e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio".

Motivazione

9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Sull'ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso

11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha

presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di

corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi e con altri organi dell'Amministrazione dello Stato italiano,

numerati come Allegati da 1a) a 7b).

12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove

devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall'EUIPO.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera

delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

6

13 In particolare, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio può non

tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non

hanno presentato per tempo. Precisando che l'EUIPO "può", in un caso del

genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha conferito all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).

14 Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, per superare l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese in considerazione nella decisione impugnata.

16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.

17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l'esito della presente causa.

Sulla richiesta di riservatezza

18 L'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.

19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un documento conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l'Ufficio deve

verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo status di segreto commerciale o commerciale.

20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia interesse specifico

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

7

interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione, la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione. 21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso fonti pubbliche.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

22 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi

dell'Unione europea l'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione

della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e

l'utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e

punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a

emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).

23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell'autorità interessata di

controllare l'utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare

il pubblico rispetto all'origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono

utilizzati.

24 Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:

□ deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una "imitazione

araldica" dei succitati simboli; oppure

□ deve contenere una riproduzione identica o una "imitazione araldica" dei succitati simboli.

25 Nel caso in questione, il segno richiesto

contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della

bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è

immediatamente riconoscibile.

26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata presentata la domanda e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di

25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

8

taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

27 Pertanto, anche qualora l’elemento figurativo del marchio in questione non dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene che gli argomenti della richiedente, relativi all’esistenza di un “sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano pertanto essere respinti.

28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine “Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS CONCEPT, § 33).

29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera dello Stato italiano.

30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.

31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un

comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare l'autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di

detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di riservatezza avanzata dalla richiedente.

32 In particolare, la documentazione presentata dinanzi alla Commissione dimostra

che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del segno in questione:

– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla registrazione e all'uso del segno in questione.

– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

9

all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale appartiene l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la richiedente si rivolgeva direttamente all'UIBM, sollecitando aggiornamenti in merito. Nella stessa data, l'UIBM replicava indicando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data

31 marzo 2021 l'UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al contempo, confermava che l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano.

– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il 23 febbraio 2021.

– In data 29 aprile 2021, l'UIBM inoltrava alla richiedente il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l'inoltro di detto parere, l'UIBM evidenziava che l'autorità competente aveva rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all'utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.

33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che "L'utilizzo del Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per l'esposizione all'esterno e all'interno degli edifici sedi di Uffici pubblici", mentre

"Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime

autorizzatorio

rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che

rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da

eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la

quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla

osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.

34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva

nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,

paragrafo 1, lettera h) RMUE.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

10

35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di

autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di

Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in

materia.

36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021

l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte

del proprio UIBM.

37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all’Ufficio una limitazione dell’ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di origine italiana, aggiungendo la dicitura “tutti i summenzionati prodotti di origine

italiana” alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.

38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all’uso di

un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha

seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità

italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare correttamente l'autorità competente al rilascio di detta autorizzazione. 39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata dall'UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun'altra autorità competente in materia.

40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha espressamente affermato che nulla osta all'utilizzo, da parte della richiedente come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine italiana (come indicano le espressioni "produce beni di una filiera produttiva nazionale" o "natura puramente italiana del prodotto").

41 Pertanto, come anche sottolineato dall'UIBM nella comunicazione alla richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente sembra indicare che l'autorizzazione delle autorità italiane competenti all'inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento costituito da un'imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata unicamente alla "natura puramente italiana" dei prodotti/servizi protetti dal marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l'UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

11 italiana, la richiedente abbia ottemperato all'unica condizione posta dalle autorità italiane per la concessione dell'autorizzazione richiesta per superare l'obiezione

alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell'autorizzazione concessa da parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l'obiezione alla registrazione del marchio in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata
45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta
quando è
stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte
dell'Ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della
limitazione
dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva
all'adozione della decisione impugnata.

Marchio comunitario descrittivo respinto – Alicante 30-03-2023



Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola “Gelato” e il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/03/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 12/01/2023 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 Succedanei del gelato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno contiene l'elemento 'gelato'. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna, oppure da succhi di frutta e zucchero.
- Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (v. link):
<https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/> (per l'italiano) e
<https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid> (per l'inglese, includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest'ultimo oggetto di sottoscrizione).
- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'sucedanei del gelato' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna, oppure da succhi di frutta e zucchero, 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 merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione.

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,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Sucedanei del gelato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati;

Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;
Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni
al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per
dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato;
Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di
melassa.

Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.

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
decorrenza 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.

Annalisa GIACOMAZZI

IPERICO Contro la Contraffazione



È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property
Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E' uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che
rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.

Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

ASSCOF

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine "GLASSCORD" che tradotto è "corda di vetro", è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023

Fascicolo n°: *****+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 09/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche; Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro, carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l'isolamento e la protezione di condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie; Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine

metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica, prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili

non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti inquinamento.

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, che è sia il consumatore medio che quello specializzato nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.

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

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

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass

- Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in data 09/12/2022.

<https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord>

<http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f>

<https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#>

<https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d

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

- Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.

- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto

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. 018788811 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Michele M. BENEDETTI – ALOISI

Marchi non registrabili – Alicante

28-03-2023

IPERATLET

Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un'espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 28/03/2022

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: **SUPERATLETA**

Tipo di marchio: **marchio denominativo**

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2021 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L'Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l'Ufficio ha sollevato un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce anch'essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

L'Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola,

portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d'eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che miglioreranno le abilità dello sportivo al punto de trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall'unione dei due termini 'SUPER' e 'ATLETA' in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

Infatti, l'espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un'espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrenti un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

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. 018506067 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.

Roberto D'ERME

Esaminatore

Brevetto Europeo con effetto unitario:

periodo di sunrise



Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il **1° marzo 2023 alle 9:00** è iniziato il periodo c.d. di *sunrise*, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l'esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (**richiesta di *opt-out***). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo "classico".

Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario

Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

B-Sure

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa "essere sicuro" semplicemente come elogiativo che i dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.

Classe 26 Aghi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "sii preciso/efficace/certo". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;> [https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,](https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2) [https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure,](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure) <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l'utente (ndr: you be – tu sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro, attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l'espressione includa un elemento diverso dall'ortografia corretta ('B' invece di 'Be') non sarà sufficiente per renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle comunicazioni commerciali.
- Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che foneticamente, che la componente 'B' significa 'Be', anche considerato il senso

logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. 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 e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, 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

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l'ammissibilità della domanda in esame.
2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.

Pagina 3 di 5

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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il

caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

L'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha

supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da sintesi nei paragrafi iniziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato, vale a dire "sii preciso/efficace/certo". Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di "B-sure" indicati dall'Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.

Sulla base di tali significati, l'Ufficio non può immaginare che cos'altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno " " in relazione ai prodotti

che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di affidabilità nell'uso e di prevedibilità e certezza dei risultati. Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta " " che possa conferire

carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel complesso prive di carattere distintivo.

L'obiettivo del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla

registrazione "marchi privi di carattere distintivo" e non marchi che siano in conflitto con altre registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza

merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n.

003543451 "B-sure" per prodotti delle Classi 5 e 10. 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

Pagina 4 di 5

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 MUE 003543451 "B-sure" tra gli altri, per prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l'Ufficio deve valutare se debba essere seguito. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.

L'attuale decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali. 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, C39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.

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).

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. 018807048 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.

Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023

BE GOOD

VS

BEDGOO

“Be Good “contro “Bedgood” Secondo Euipo i due marchi sono differenti per cui la opposizione è respinta. “Be Good” tradotto è “essere di buona qualità”. Analizziamo “bedgoo”: Bed verrebbe inteso dal consumatore come attinente a biancheria per il letto ma la parola intera verrebbe comunque intesa non disgiuntamente. Inoltre, non significando nulla il termine bedgoo, è da intendersi come segno distintivo.

OPPOSIZIONE N. B 3 158 920

***** (rappresentante professionale)

c o n t r o

(rappresentante professionale).

Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 158 920 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR

MOTIVAZIONI

In data 24/11/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 584 627 "Bedgoo". L'opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea ***** e N. ***** . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 365 967.

a) I prodotti

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

Classe 24: Coperture per mobili; tende; etichette in tessuto; biancheria; copritavoli e tovaglie; copriletti e coperte da letto; biancheria per il bagno; materiali per filtrare in tessuto; materie tessili; filtri in materiali tessili; materiali filtranti in tessuto; materiali per filtrare in tessuto; materiali per filtrazione [in materie tessili]; materiali tessili compositi; materie filtranti [materie tessili]; stoffe; tessuti per uso tessile; tessuti di spugna per uso tessile; stoffe [tessuti]; tessuti; tessuti filtranti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 24: Stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria; trapunte; coperte da viaggio;

lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciaie; tappeti da tavola non di carta; stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciaie, del marchio contestato, sono compresi nell'ampia categoria della biancheria dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Tappeti da tavola non di carta, del marchio contestato, sono compresi nell'ampia categoria di copritavoli e tovaglie dell'opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, parte dei prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale ("tessuti") e un'altra parte è diretta solo al grande pubblico (ad esempio "trapunte; coperte da viaggio; lenzuola").

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è la Unione Europea.

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

In merito ai marchi in questione, occorre osservare che, i consumatori di riferimento quando percepiscono un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Orbene, nel caso di specie il pubblico scomporrà l'elemento verbale "BeGood" in "BE" e "GOOD" poiché essi hanno significati specifici come verrà spiegato qui di seguito. Questa separazione è ulteriormente facilitata dalla capitalizzazione irregolare dell'elemento verbale "BeGood".

Il termine "GOOD" del marchio anteriore è una parola inglese molto basilare che significa "di alta qualità, standard o livello". Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale termine sarà compreso in tutta l'Unione

Europea, poiché si può presumere che il pubblico conosca tali termini inglesi di base (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al. § 41).

La componente 'BE' nel marchio anteriore, è un verbo inglese che significa, tra l'altro, "esistere" o "accadere o verificarsi" o viene utilizzato nelle espressioni del tipo "to be fair" (essere corretti) "to be honest" (essere onesti) per introdurre un'affermazione o un'opinione aggiuntiva e per indicare che si sta cercando di essere corretti, onesti o seri (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/be>). Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, tale verbo fa parte del vocabolario inglese di base ed il suo significato è, pertanto, noto a tutto pubblico di riferimento (vedasi, a tal proposito, Sentenza del 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28).

Dato che "BE GOOD" è una espressione usata nella lingua inglese con il significato unitario di "comportati bene", la parte del pubblico di lingua inglese e quella con una buona padronanza dell'inglese percepirà la combinazione degli elementi verbali del marchio anteriore "BE GOOD" con il significato sopra menzionato. Questa espressione è nel complesso normalmente distintiva rispetto ai prodotti in questione, poiché non ha una relazione chiara con essi.

D'altra parte, quella parte di pubblico che non ha una buona padronanza dell'inglese (ad esempio parte del pubblico italiano e spagnolo) percepirà il significato di ogni elemento verbale "BeGood", ma non percepirà un significato unitario. Questo perché è improbabile che questa parte del pubblico comprenda l'elemento "BE" come forma imperativa del verbo essere, ma lo percepirà piuttosto come forma infinitiva. Pertanto, la componente verbale "GOOD" sarà percepita da questa parte del pubblico come una mera indicazione della buona qualità della merce, essendo, dunque debole, mentre "BE" anche se relazionata alla parola "GOOD" non avrà un chiaro significato per i prodotti in questione e, sarà, pertanto distintivo.

Per quanto riguarda il marchio contestato "Bedgoo", la divisione di opposizione ritiene che il pubblico inglese percepirà la componente "BED" con il significato di "mobile su cui ci si sdraia per dormire" (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed>), in italiano "letto", e la componente "GOO" come termine che si riferisce "a qualsiasi sostanza densa e appiccicosa, ad esempio fango o pasta" (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goo>). Tenendo presente che i prodotti rilevanti sono biancheria o, più specificamente, biancheria da letto, la componente "BED" è da considerarsi quanto meno debole per il pubblico inglese, mentre "GOO" è normalmente distintiva in quanto non ha alcun chiaro significato in relazione agli stessi.

Inoltre, l'insieme di parole "BEDGOO" non ha alcun chiaro significato per il pubblico inglese ed è, pertanto, normalmente distintivo. Sebbene la parola inglese "BED" sia relativamente comune e parte del pubblico non inglese, ma

con una certa conoscenza di questa lingua, ne comprenda il significato, vi è una parte di tale pubblico che non parla inglese e che, pertanto, non conosce questa parola (v. per analogia 14/07/2021 nel caso R 2057/2020-2). Tale ragionamento è ancor più calzante in relazione alla parola "G00" che non è una parola inglese comune e, pertanto, non verrà compresa dal pubblico non inglese. Per la parte del pubblico che non percepirà alcun significato in nessuna delle due componenti verbali, il marchio "BEDG00" non verrà scomposto essendo percepito come un unico elemento privo di qualsiasi significato e, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del marchio anteriore è un elemento astratto privo di significato per il pubblico in questione e, pertanto, distintivo. Infine, la stilizzazione del marchio anteriore svolge una funzione puramente decorativa nella percezione di tale segno.

Il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere B-E*G-0-0* che compongono gli elementi verbali "BeGood" and "Bedgoo", nonché nella lettera "D". Tuttavia, solo le prime due lettere "B-E" sono nella stessa posizione, mentre tutte le altre si trovano in posizioni diverse all'interno di tali elementi verbali. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le lettere "G00" sono nella stessa sequenza ma non nella stessa posizione (terza, quarta e quinta lettera nel marchio anteriore a quarta, quinta e sesta lettera, nel marchio contestato). Pertanto, la coincidenza delle lettere "G-0-0" ha una rilevanza limitata mentre la coincidenza nella lettera "D" non ha alcuna rilevanza essendo sia in sequenza che in posizione completamente diversa all'interno dei marchi. Inoltre, si deve tener conto del fatto che tali lettere sono costitutive di elementi verbali che verranno percepiti diversamente dal pubblico di riferimento ("BE" e "GOOD" nel marchio anteriore vs "BED" and "G00" or "BEDG00" nel marchio contestato).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso numero di lettere in due marchi non rivesta, di per sé, un particolare significato per il pubblico di riferimento, nemmeno per un pubblico specializzato. Poiché l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, che peraltro non sono tutte utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che molte parole abbiano lo stesso numero di lettere e addirittura ne condividano alcune, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate visivamente simili. Inoltre, il pubblico non è, in generale, a conoscenza del numero esatto di lettere di un marchio denominativo e, di conseguenza, non noterà, nella maggior parte dei casi, che due marchi in conflitto hanno lo stesso numero di lettere (25/03/2009, T 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

In questo caso, il mero fatto che i segni abbiano due lettere in comune nella stessa posizione e che tutte le altre, sebbene comprese in entrambi i marchi, siano in posizioni diverse non contribuisce alla constatazione di una rilevante somiglianza visiva tra di essi, per i motivi suesposti.

I marchi differiscono, altresì, nell'elemento figurativo nonché nella leggera stilizzazione del marchio anteriore.

Alla luce di quanto detto e delle considerazioni sul grado di distintività degli elementi che compongono i marchi in questione (e delle loro parti), si ritiene che i marchi siano visivamente simili in grado basso.

Sotto il profilo fonetico, è probabile che il pubblico pronunci "BE" e "GOOD" con le regole di pronuncia inglese dato che sono due parole inglesi elementari e, pertanto, conosciute da tutto il pubblico di riferimento (ossia /bi/ e /gʊd/), mentre 'BEDG00' verrà pronunciato con le regole della pronuncia inglese da parte del pubblico inglese o con una certa conoscenza di tale lingua (ossia /bed/ e /gu/) o con le regole di pronuncia delle altre lingue del territorio di riferimento. Ad ogni modo, anche se gli elementi verbali dei marchi hanno in comune i suoni di alcune lettere, la presenza della lettera "D" al centro dell'elemento verbale 'BEDG00', del marchio contestato, che invece è presente come ultimo suono nel marchio anteriore nonché il fatto che le lettere coincidenti "G00" hanno una posizione diversa creerà differenze a livello fonetico non irrilevanti.

Pertanto si ritiene che i marchi siano foneticamente simili tutt' al più ad un livello inferiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà il significato dell'elemento verbale "BeGood" parzialmente o nella sua interezza, mentre l'elemento verbale "BEDG00" verrà compreso in tutte o solo una delle sue componenti o verrà percepito come un unico elemento senza significato. Pertanto, visto che il pubblico percepirà in almeno uno dei marchi un significato che non trova riscontro nell'altro marchio, i segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, per i motivi precedentemente spiegati, è privo di un chiaro significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole per una parte del pubblico (ossia "GOOD"), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente

decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono stati ritenuti identici. I marchi sono visivamente simili in grado basso, foneticamente simili al massimo in misura inferiore alla media e concettualmente non simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

Come prima spiegato, le coincidenze visive e fonetiche delle lettere che costituiscono gli elementi verbali dei marchi in questione hanno un'importanza limitata dato che, fatta eccezione per le prime due lettere, le altre sono in posizioni diverse e, soprattutto, fanno parte di componenti verbali percepite diversamente in quanto con significati distinti o senza significato. Tali differenze saranno chiaramente percepite dal pubblico di riferimento.

Nel caso di specie, un punto essenziale della valutazione è che i marchi non sono concettualmente simili, in quanto il marchio anteriore veicola concetti che, come spiegato in precedenza, non sono contemplati dal marchio contestato, che a sua volta trasmette concetti diversi o non ne trasmette affatto.

Alla luce di tali differenze e anche tenendo conto del ricordo imperfetto del consumatore, non appare probabile che, come sostenuto dall'opponente, il pubblico possa confondere o associare i marchi in questione (ossia credere che i prodotti del richiedente provengano dall'impresa dell'opponente o che le due imprese siano economicamente legate tra loro).

Considerato quanto precede, nonostante i prodotti siano identici e il pubblico presti un livello di attenzione medio, si ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. ***** per prodotti nelle Classi 23, 24 e 25.

Anche se tale marchio non include l'elemento figurativo del marchio comparato poc'anzi (MUE n. *****), lo stesso è da considerarsi ancora meno simile rispetto al marchio contestato. Questo perché, a differenza del marchio contestato che è composto da un solo elemento verbale "BEDG00", il marchio in questione presenta gli elementi verbali del marchio anteriore prima comparato (BE GOOD), ma chiaramente separati e su due linee diverse, nonché lo sfondo che comunque ha una valenza decorativa. Tale differenza strutturale insieme tutte le altre differenze tra i marchi menzionate in precedenza, contribuisce ancor di più a differenziare i marchi a livello visivo mentre foneticamente e concettualmente valgono le stesse considerazioni fatte per il MUE n. ***** Di conseguenza, anche considerando una identità dei prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

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

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

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

Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Angela DI BLASIO Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

GENDERLESS COSM

Il consumatore medio attribuirebbe al segno GENDERLESS COSMETICS il significato "cosmetica senza genere" Per questo motivo il marchio non è distintivo e viene respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento:

Marchio: GENDERLESS COSMETICS

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 21/11/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obietti, attribuirebbe al segno il significato "cosmetica senza genere (priva di distinzione di genere)". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Oxford English Dictionary in data 21/11/2022 all'indirizzo <https://www.oed.com/view/Entry/77471?redirectedFrom=%CB%88genderless#eid>, <https://www.oed.com/view/Entry/42208?rskey=wNtCes&result=1&isAdvanced=false#eid>).
- Nel settore di riferimento, l'uso del binomio «GENDERLESS COSMETICS» è estremamente diffuso e la produzione e vendita di prodotti cosmetici privi di distinzione rispetto al genere, cioè che non si differenziano rispetto al genere dei consumatori destinatari, sono sempre più popolari, soprattutto tra i cosiddetti 'millennial', come evidenziato da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022:
 1. <https://zenbird.media/genderless-cosmetics-to-nurture-inclusive-beauty-in-japan/>,
 2. <https://en.myuny.fr/blogs/blog/cosmetiques-genderless>.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GENDERLESS COSMETICS» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi alla vendita online al dettaglio di prodotti cosmetici e di

bellezza non distinti

per genere, neutri rispetto al genere, destinati a consumatori che non si qualificano o

non desiderano qualificarsi rispetto al genere binario maschile o femminile. Pertanto,

il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa all'oggetto

dei servizi di vendita e alla tipologia di consumatori destinatari dei servizi.

- Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022 è risultato che i termini «GENDERLESS COSMETICS» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento, come evidenziato dai risultati nei paragrafi precedenti e nei successivi: 1. <https://www.trendhunter.com/slideshow/genderless-cosmetic>, 2. <https://www.eustartups.com/2022/07/achieving-inclusivity-5-european-startups-serving-the-lgbtqcommunity/>, 3. <https://www.tibdglobal.com/en/gender-neutral-trend-an-insight-on-the-future-of-genderless-cosmetics/>.

- 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

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/11/2022, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Si richiede di poter integrare questa domanda di marchio inserendo un segno distintivo.

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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure

un'altra scelta, ove

l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

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

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002,

T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno verbale "GENDERLESS COSMETICS" in relazione a servizi di vendita inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza che

sono cosmetici diretti a tutti generi, in quanto privi di definizione di genere femminile o maschile. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi rivendicati.

Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di "GENDERLESS" e di "COSMETICS" indicati dall'Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici. Sulla base di tali significati, l'Ufficio non può immaginare che cos'altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno "GENDERLESS COSMETICS" in relazione a servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza a parte una locuzione che descrive che i prodotti del richiedente sono articoli di cosmetica non diretti ad un genere, maschile o femminile, specifico.

Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta "GENDERLESS COSMETICS" che possa conferire carattere distintivo al segno, sia che si considerino gli elementi che lo

compongono individualmente che nel loro insieme. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal

segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il

marchio richiesto ma sono evidentemente prive di carattere distintivo.

Infine, ai sensi dell'articolo 49 RMUE una domanda di marchio dell'Unione può essere

modificata solo correggendo aspetti formali o errori evidenti della stessa a condizione che

tale rettifica non modifichi sostanzialmente il marchio. Poiché l'introduzione di un nuovo

elemento grafico o denominativo modificherebbe sostanzialmente il marchio in questione, la relativa richiesta deve essere respinta.

2. 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. 018779883 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.

RIFIUTO MARCHIO EUROPEO con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023



Il marchio non supera l'esame contiene il termine "CREMONESE" che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) 'Salame Cremona' protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: MUE-4276

Marchio: U.S. CREMONESE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 19/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera j)

RMUE.

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

Classe 29 Carne.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il segno «U.S. CREMONESE» contiene il termine «CREMONESE» che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) 'Salame Cremona' (PGI-IT-0265), protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
- Poiché la domanda copre, tra l'altro 'carne' (classe 29), tale dicitura comprende salami che non hanno l'origine indicata dall'indicazione geografica evocata 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. 018807682 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29 Carne.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29 Pesce; Pollame; Selvaggina; Estratti di carne; Conserve di frutta; Ortaggi in

conserva; Ortaggi preparati; Gelatine commestibili; Gelatine vegetali; Gelatine

di frutta; Marmellate; Composti; Uova; Latte; Sucedanei del latte;

Bevande al

latte, nelle quali predomina il latte; Formaggi; Oli commestibili;

Grassi

commestibili; Patatine fritte; Patatine sotto forma di snack; Patate chips;

Chips di verdure; Anacardi salati.

Classe 30 Chips al mais; Caffè; Tè; Cacao; Sucedanei del cacao;

Sucedanei del

caffè; Riso; Tapioca; Sago; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile;

Farine vegetali; Miscele di farina; Farina di cereali; Cereali; Pane;

Pasticceria;
Pasticceria surgelata; Pasticceria salata; Confetteria; Gelati;
Zucchero; Miele;
Melassa; Sciroppo di melassa; Lievito; Sale; Senape; Aceto; Salse; Salse [condimenti]; Spezie; Ghiaccio; Ghiaccio commestibile; Cioccolato;
Pasticcini
al cioccolato; Biscotti al cioccolato; Caramelle al cioccolato;
Confetteria al
cioccolato; Tavolette di cioccolato; Nocciole rivestite di cioccolato;
Pasticceria
al cioccolato; Dolci al cioccolato; Dolci di cioccolata; Uova di
cioccolato;
Biscotti salati; Cracker salati; Biscotti wafer salati; Biscottini;
Biscotti;
Cioccolatini; Caramelle; Dolciumi; Dolciumi (caramelle).
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso
contro la presente
decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere
presentato per iscritto
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso
entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di
ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: aulire

Marchio: AULIRE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per

ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;

Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per

ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come

profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti;

Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti
in

schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;

Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il
viso

[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi

Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti
per l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile;

Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per
uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per
neonati

impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per
l'utilizzo

sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;

Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;

Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari

[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];

Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici

contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini; Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];

Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati

per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico; Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;

Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];

Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le

labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di

lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per

il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il

viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l'epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];

Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle

[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari

per

le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];

Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;

Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il

corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle; Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di "emanare profumo, profumare". Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all'indirizzo <https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il segno descrive il tipo e la funzione 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 04/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Si comprende che il verbo "aulire" significa "odorare, emanare profumo", ma si contesta che AULIRE sia una parola di uso corrente. "AULIRE", di derivazione latina, è una voce verbale forbita e arcaica, in disuso nell'accezione indicata dall'Ufficio e nella percezione del consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un'esigenza d'uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due

secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine descrittivo.

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).

«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 "AULIRE" in relazione ai prodotti

obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati

cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che

lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che

il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "AULIRE" in italiano significa

'Emanare profumo, profumare'. Pertanto il punto è pacifico.

Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e

relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello

spirito del consumatore italiano medio cosicché "AULIRE" non sarebbe chiaramente e

inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.

L'Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall'Ufficio e dal

richiedente, il termine "AULIRE" è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua

italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: "È usato solo in

poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic." (enfasi aggiunta).

Il fatto che il suo uso sia

prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della

forma di base costituita dall'infinito, cioè "aulire". Inoltre, l'uso di questo verbo da parte dei

più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e

D'Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come

erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte

essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato

dal richiedente, il verbo 'aulire' è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in

opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine

(ad esempio: "Haiku aulente"

<https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku->

Pagina 5 di 10

aulente, "Fresca Aulente Estate"

<https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,>

"Ogni piccolo movimento"

["https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/](https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/)
)

Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste

un'esigenza d'uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla

registrazione.

La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da

parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come

nel caso in esame, la parola "AULIRE" che direttamente menziona una delle caratteristiche

essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.

Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da

tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.

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.)

La Corte ha inoltre confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che

segni simili vengono
utilizzati sul mercato:
[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere
distintivo
intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti
risultanti
dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione
di
prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e,
soprattutto, dai
consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la
Commissione di ricorso
non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i
consumatori interessati
percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non
distintivo e non
come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi
dell'Ufficio basata su
tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della
domanda di registrazione
sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e
concrete per dimostrare che il
marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito
mediante l'uso; si trova in una
posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del
mercato
(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda
di registrazione ha
carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente
sostiene che il termine
sia solo poetico e non attuale.

Pagina 6 di 10

Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ritiene
che i suddetti argomenti e
prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio perché,
contrariamente a quanto
tentato di dimostrare, il verbo "aulire" è un termine italiano corrente,
ampiamente usato nella
letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente
conosciuto dal
pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi
obbligatori. Inoltre, se un
termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è
necessario per il suo rifiuto
che sussista anche un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile
che i concorrenti
possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune
caratteristiche dei

propri prodotti.

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. 018751784 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per

ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;

Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso

industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per

ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere

detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti;

Detergenti in

schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non

medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;

Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso

[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso

personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il

corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;

Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per

l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile; Salviette

imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il

corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso

cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati

impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per

deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l'utilizzo

sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;

Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici];
Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici];
Cosmetici contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici];
Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l'epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le

labbra

[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a

schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];

Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle

[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli

occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento

delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per

le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di

protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];

Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per

la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;

Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il

bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il

corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;

Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i

capelli e il cuoio capelluto.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;

Gioielli in oro; Gioielli d'imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;

Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per

fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli

preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami

in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di

gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;

Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;

Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in

pietre

Pagina 8 di 10

preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose; Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli preziosi con pietre semipreziose; Articoli di gioielleria di moda in pietre semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose; Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per orologi; Cinturini d'orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d'argento; Orologi di platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato; Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di

orologi
non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi
o
placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da
polso e
da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica;
Bigiotteria;
Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in
plastica; Gioielleria,
incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare
bigiotteria; Articoli
semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli
preziosi
[bigiotteria].
Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse
pieghevoli; Borse
casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da
weekend;
Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora;
Borsette
clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera;
Borsetta
a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse
lavorate a
maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse
morbide a
tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle;
Borsellini in metalli
preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino;
Borselli
a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura
a
coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in
finta
pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e
borse da
portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti
[pelletteria];
Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte
[pelletteria];
Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie
in pelle;
Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in
finta pelle;
Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in
pelle per
chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle;
Custodie per

chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle
[abbigliamento]; Top
[abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento];
Abbigliamento
sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale;
Abbigliamento
ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche
trapuntate
[abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento
in
seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento
in
lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale
da
sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta
pelle;
Articoli d'abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia;
Articoli di
abbigliamento tessuti; Capi d'abbigliamento ricamati; Articoli di
abbigliamento
per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di
abbigliamento in
lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da
notte;
Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera;
Vestiti da
donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie
per abiti;
Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero;
Scarpe di
tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da
donna;
Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
donna.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso
contro la presente
decisione.

MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

CARATTERE SICULO

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«caratteristiche siciliane».
 - Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/>
 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere all'irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a Sicilia.

2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.

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 b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove

l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il

caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o

dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

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

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

1.

Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi tipicamente siciliani, in Sicilia, che l'Ufficio ritiene sostiene l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.

2.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base

Pagina 3 di 3

del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

dell'Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;

09/10/2002, T 36/01, Glass

Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

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

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

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

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda

in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.

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. 018684284 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 descrittivo nel settore meccanico – Alicante 16-02-2023

AST PULLE

Ad avviso dell'esaminatore il marchio "Fast Puller " per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in "estrattore rapido"

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: FAST PULLER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 21/10/2022 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 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;

Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per macchine.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “estrattore rapido”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast> e <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull>).
 - Nel contesto in esame, ‘PULLERS’, o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. <https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/>, 2. <https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/>, 3. <https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html>).
 - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore (‘PULLER’) particolarmente rapidi e veloci (‘FAST’), o siano correlati a tali tipi di strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo 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.
 - Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini «FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-puller-car_60635637188.html, <https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfastpuller.html>, <https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenapere-riparazioni-dicarrozzeria/>).
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto. Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe 8, per "estrattori".
2. Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice, cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo, direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto del richiedente).
3. Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d'uso in USA, Italia, Francia, Germania e Spagna).
4. 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).
L'Ufficio ritiene 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 estrattore rapido.
Dato il suo significato, l'Ufficio non riesce a trovare nulla di
distintivo nel segno "FAST
PULLER" in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che
consistono in strumenti,
utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la
funzione di tirare o estrarre
Pagina 4 di 6
(‘tiratori’ o ‘estrattori’ = PULLER), in maniera rapida (FAST).
L'Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato

delle parole che formano il segno "FAST" e "PULLER". Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le parole del segno hanno una costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano "tiratore" o "estrattore" "rapido" o "veloce", il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati dei termini presi singolarmente.

Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini "FAST PULLER" nei motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata.

L'Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri, "Utensili e strumenti azionati manualmente". Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe 8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono rivendicati e obietti prodotti che sono meccanici e pneumatici, l'Ufficio ritiene che gli esempi di uso di 'PULLER' e "FAST PULLER" inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici.

Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo, ma anche alla categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata, l'obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate "Raddrizzatori per carrozzeria (macchine), Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici, Verricelli, Supporti per macchine" comprendono elementi specifici quali estrattori di carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente descrittivo. Pertanto, l'obiezione si applica anche a tali ampie

categorie.

Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di "FAST PULLER" riguardano un prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di marchio e, pertanto, sono irrilevanti.

L'Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o pneumatica. L'origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l'acquisto può essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio, sarebbe stata la presenza del simbolo ®).

Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi dell'Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).

Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.

Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.

Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.

Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti.

Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluyente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro, gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all'Unione Europea e lingue diverse dall'inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto sono irrilevanti. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distinti

5. 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. 018762681 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per macchine.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;
Servizi di officina per riparazione di automobili.
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.

Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

ED BAG

Il marchio in questione è RED BAG, tradotto “borsa rossa”. Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: RED BAG

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 28/09/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato “borsa rossa”.
Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary
(informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red>,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
- Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html>, 2. <https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red>, 3. <https://www.serax.com/en/shopper-red-40x14-5-h41-cm>, 4. <https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?filterByColor=red>).
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
- III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
- IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.
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.

Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto: non registrabile – Marchio comunitario

STOVEITALY

STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: STOVEITALY

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 20/10/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di

vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a

gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulate domestiche; Stufe giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di

aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli ambienti, proveniente da uno stato dell'Europa meridionale;
apparecchiatura di grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell'Europa meridionale. I termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con la preposizione «from». 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.
- I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data 20/10/2022):
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy>.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone, stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che provengono dall'Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti dall'Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che provengono dall'Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la

cottura dei cibi
e provenienti dall'Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti
apparecchiature che
possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli
ambienti, e che
provengono dall'Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la
destinazione e la
qualità dei prodotti.

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

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

Pagina 3 di 3

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018756573 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.

Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023



Il marchio non può essere registrato poiché contiene un'imitazione araldica di bandiere oggetto di protezione (articolo 6 ter della Convenzione di Parigi)

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/02/2023

Via *****

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 14/09/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h)

RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Berretti (cappelleria).

Classe 35 Servizi di pubblicità promozionale; Marketing; Marketing promozionale; Web marketing; Pubblicità e marketing; Marketing degli eventi; Servizi pubblicitari e

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

Servizi

pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali;

Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso canali di comunicazione; Gestione di affari commerciali; Servizi di pubbliche relazioni; Servizi pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; Organizzazione di fiere;

Organizzazione di fiere commerciali a fini promozionali; Conduzione, preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali; Ricerca di sponsorizzazioni; Servizi di merchandising. Classe 36 Affari immobiliari; Gestione di beni immobili; Affitto di immobili; Affitto di beni immobili; Organizzazione dell'affitto di beni immobili; Riscossione di crediti relativi all'affitto di immobili; Affitto o gestione di case o appartamenti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico di bandiere sotto la

protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, appartenenti ai seguenti

Stati: India, Portogallo, Romania, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi bassi,

Polonia, Canada, Francia, Cina.

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

dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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, h) RMUE, la

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018726470 è respinta.

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

decisione.

Incentivi in materia di proprietà

industriale: Fondo PMI – EUIPO



Il Fondo è gestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) attivo dal 23 gennaio 2023 finanzia la registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri **fino ad un massimo di 1.000 euro** ad impresa (**Voucher 2**).

A marzo sarà introdotto anche il **Voucher 3** (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il **Voucher 4** (finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) un **risparmio fino a 2.725 euro** sugli investimenti in proprietà industriale.

Per informazioni è utile il seguente link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it