

ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

ACTIVEPILATES

Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi tra cui abbigliamento, accessori e devices. L'Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese potrebbe travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Per tali motivi, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.

Pietre d'Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

Pietred'Arredo'
naturalmente ricostruite

Siamo di fronte al marchio "Pietre d'Arredo naturalmente ricostruite", marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell'ufficio preposto all'esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.

Il marchio quindi non supera l'esame ed è rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/072022
GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala M
I-41124 Modena
ITALIA
Fascicolo n°: 018584977

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: COLMEF S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE PONTE D'ASSI

I-06024 GUBBIO (PERUGIA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/01/2022 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un

riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l'Ufficio ha

invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della

rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe

intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del richiedente,

l'Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base

alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.

L'Ufficio non concorda. Da un lato la dizione 'PIETRE D'ARREDO' non evoca, ma informa

direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono

oggetti d'arredo, d'ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati

per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto

l'analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.

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).

Sotto altro profilo, l'idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l'essere umano raccoglie ciò che trova in natura per dargli un'applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali) e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri manufatti.

Pagina 4 di 5

Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.

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

Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale cui fa

riferimento il richiedente.

Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabili con l'attuale domanda in

quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo () che è diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella

domanda in esame, che per l'assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella

domanda di marchio europeo.

Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione 'pietre

d'arredo' sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al

riguardo, l'Ufficio ritiene che l'uso delle componenti verbali 'PIETRE D'ARREDO', come

documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità,

comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di

marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere

libera e non oggetto di monopolio.

Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati,

lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi stilizzati in esso presenti

sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi

elementi verbali. Il segno è dunque inadatto 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.

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. 018584977 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

TUTELA MARCHI IN CINA – il caso Manolo Blahnik fa giurisprudenza 20-07-2022



Lo stilista britannico Manolo Blahnik può utilizzare finalmente il suo nome in Cina, lo ha deciso la più alta corte cinese che ha annullato un marchio che incorporava il nome Manolo Blahnik, di proprietà dell'uomo d'affari cinese Fang Yuzhou. La sentenza consentirà a Blahnik di vendere le sue prestigiose scarpe e borse in Cina senza il timore di dover sopportare contraffazioni.

La Cina ha un sistema di marchi "first to file", che ha reso nel tempo molte aziende straniere esposte e attaccabili rispetto a coloro i quali cercano di vendere i marchi quando entrano nel paese. Nel 2019 sono stati attuati in Cina emendamenti finalizzati al rafforzamento della legislazione sui marchi e negli ultimi anni sempre più aziende straniere hanno vinto controversie nei tribunali cinesi.

GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

GIN.IT

Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell'Unione europea

(Articolo 7 RMUE)

Alicante, 21/07/2022

A.BRE.MAR. S.R.L.

Via Servais, 27

I-10146 Torino

ITALIA

Fascicolo n°: 018503294

Vostro riferimento: MCE26085

Marchio: GIN.IT

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA

Alberto & Figli s.a.s.

Via Asti 6

I-15033 Casale Monferrato

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 15/07/2021 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere

sintetizzate come segue.

1. Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato livello e preparazione.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
2. La costruzione dell'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web, crea dissonanza percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L'espressione completa "GIN.IT" è un'indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
3. il marchio "GIN.IT" n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio italiano in formato figurativo sin dall'anno 2018.

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio". Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per costante giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per le 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; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). Conseguentemente, affinché un segno ricada nell'impedimento alla registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui

trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 23).

Pagina 3 di 5

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). In base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l'assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

L'esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi

anche su un'analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).

Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell'argomento di cui al punto 1, il

pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici, tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali

prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B'lue, EU:T:2016:251, § 20).

Inoltre, non è oggetto di contestazione l'affermazione dell'Ufficio secondo cui il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea.

Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea è composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.

Tuttavia, la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.

Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell'Unione europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell'Austria (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell'Unione Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).

Rispetto all'argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l'Ufficio

Pagina 4 di 5

ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto della obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti. Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l'esame del marchio citato all'analisi relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto, l'Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla giurisprudenza consolidata, il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione] (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata dal richiedente a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all'analisi del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi

dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR. Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

Rocca dei Forti vs Rocca Versa – Opposizione tra marchi comunitari settore vini, classe 33

Rocca dei Forti

vs

*Rocca*VERSA

Il termine Rocca presente in entrambi i marchi significa fortezza ed è originale e privo di qualsiasi carattere associabile al vino per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 127 578

Togni S.p.A., Via Leonardo Da Vinci, 1, 60049 Serra San Quirico (Ancona), Italia (opponente), rappresentata da Con Lor S.p.A., Via Bronzino, 8, 20133 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Terre d'oltrepo' Societa' Cooperativa Agricola per Azioni, Via Torino, 96, 27045 Casteggio (Pavia), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale). Il 15/07/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 127 578 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 235 956 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 05/08/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 235 956 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4 826 079, Rocca dei Forti (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

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. 4 826 079.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso, tra gli altri, del marchio dell'Unione Europea n. 4 826 079.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è l'08/05/2020. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 08/05/2015 al 07/05/2020 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Il 13/04/2021, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 18/06/2021 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso entro il termine.

L'opponente ha indicato che tali prove erano «riservate», manifestando così uno specifico interesse di riservatezza su tali documenti nei confronti di terzi. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, qualsiasi specifico interesse deve essere sufficientemente giustificato. Nel caso di specie, l'opponente non ha sufficientemente giustificato o spiegato il proprio specifico interesse. Pertanto, la divisione d'Opposizione non considera tali osservazioni riservate. Tuttavia, la divisione d'Opposizione si limiterà a descrivere le prove in termini generali, senza divulgare informazioni commerciali potenzialmente sensibili.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

- Svariate fatture di vendita emesse su clienti prevalentemente in Italia datate nel periodo 2015-2020 recanti nella descrizione del prodotto le indicazioni RDF o Rocca dei Forti seguite da rosso, brut, dolce, ecc.
- Inserzioni pubblicitarie nel periodo 2015-2019 ed estratti stampa contenenti menzioni sul marchio ROCCA FORTE con foto di bottiglie di vino recanti il marchio. Così per esempio estratto del Sole 240re il Bio brut, il Prosecco, il Verdicchio e la Passerina di Rocca dei Forti,
- Dichiarazione dati di vendita dei prodotti a marchio ROCCA DEI FORTI (2014-2020)
- Documento Focus Tv 2020 della società indipendente WAVEMAKER per il marchio ROCCA DEI FORTI. Nel documento si indica che la fonte è Auditel e sono indicate le percentuali Grp (Gross Rating Point, la somma totale e in bruto delle percentuali auditel) relative per fascia oraria e rete emittente RAI1, RAI2, RAI3 Canale5, Italia1, Rete4, ecc.
- Fatture pubblicitarie sulle reti RAI, Sky Italia nel 2020 per il marchio ROCCA DEI FORTI.
- Calendario analitico degli spot pubblicitari aventi ad oggetto i prodotti a marchio ROCCA DEI FORTI andati in onda su reti nazionali fra i 2014 e il 2020.
- Analisi del mercato delle bollicine realizzata dalla società indipendente IRI nel periodo 2014-2020 per i vini in cui il marchio ROCCA DEI FORTI appare in prima o seconda posizione con oltre 4 milioni di bottiglie vendute e raggiungendo quasi i 6 milioni nel 2019 (5,8).

Il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio anteriore anteriori è registrato.

L'affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la divisione d'Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi.

I documenti presentati dimostrano che l'uso è avvenuto prevalentemente in Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti ("italiano") e i vari riferimenti all'Italia in relazione alle campagne pubblicitarie ecc. che l'uso del marchio solo in Italia, anche tenendo conto del volume, della durata e della frequenza di tale uso, è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale

Per qualificare come effettivo l'uso di un MUE non è necessario che questo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell'Unione europea. Non deve essere esclusa la possibilità che il marchio in questione sia stato utilizzato nel territorio di un unico Stato membro, poiché è necessario prescindere dai confini degli Stati membri e tener conto delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati (07/11/2019, T 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Il Tribunale ha statuito a più riprese che l'uso di un MUE in un solo Stato membro (ad esempio, Germania, Spagna o Regno Unito) o anche in una sola città di uno Stato membro dell'Unione europea è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale (07/11/2019, T 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 e giurisprudenza ivi citata).

Nella fattispecie l'uso del marchio in Italia per vini è un uso serio, effettivo e costante nel tempo. Pertanto alla luce della documentazione apportata, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture unite alla copiosa documentazione relativa all'intensa attività promozionale a livello nazionale e l'analisi di mercato, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Il richiedente sostiene che le fatture indicano solo la sigla RDF e non Rocca dei Forti, e l'opponente replica al riguardo che nelle fatture la sigla RDF viene utilizzata come abbreviazione di ROCCA DEI FORTI essendo tale dicitura alquanto lunga e che quindi comunque si riferisce al marchio anteriore. A tal riguardo la Divisione d'Opposizione osserva come alcune fatture rechino anche Rocca dei Forti e che in ogni caso le prove presentate devono essere esaminate congiuntamente nel loro insieme.

Dal resto delle prove si evince in modo chiaro e concludente l'uso del marchio ROCCA DEI FORTI per vini.

Il richiedente sostiene inoltre che la documentazione non provi l'uso del marchio ROCCA DEI FORTI in quanto riprodotto il maniera non conforme dato che a suo parere la porzione DEI è posta nella parte superiore in apice tra le diciture ROCCA e FORTI.

Nella valutazione dell'uso effettivo di un marchio, occorre tenere conto del fatto che i marchi sono utilizzati in un contesto commerciale, su prodotti, imballaggi, materiale informativo e pubblicitario, ecc. sono normalmente utilizzati insieme ad altre informazioni sul prodotto, messaggi di marketing, elementi decorativi e spesso insieme ad altri marchi (marchi individuali, collettivi o di certificazione) o indicazioni geografiche e relativi simboli. La Divisione d'Opposizione osserva come l'uso della forma figurativa del marchio anteriore sulle etichette delle bottiglie di vino non altera il carattere distintivo del marchio registrato poiché si tratta di aspetti grafici puramente decorativi. Allo stesso non altera il carattere distintivo del marchio anteriore come registrato il fatto che ROCCA DEI FORTI sia volte accompagnato da 'Le Cuvée' dal momento che questa espressione è descrittiva per i vini. Difatti, L'espressione 'Le Cuvée' è di origine francese e si utilizza anche nel territorio per indicare 'la quantità di vino fatto fermentare in uno stesso tino' (vedasi <https://www.treccani.it/vocabolario/cuvee>).

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

"...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi

comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46.)

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per vini. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria delle bevande.. Pertanto, la divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per vini.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; aperitivi; vini frizzanti; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; bevande a base di vino; vinello; vini a basso contenuto alcolico; vini con denominazione d'origine protetta; vini d'uva spumanti; vini con indicazione geografica protetta; vini da cucina; vini da tavola; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti a fermentazione naturale; vino d'uva; vino bianco; vini rosati; vino rosso; vini bianchi spumanti; vini rossi spumanti; preparati per fare bevande alcoliche; sidro; bevande alcoliche premiscelate; liquori.

I prodotti contestati sono, in parte, identici ai vini dell'opponente in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, o sono inclusi nei prodotti contestati e, in parte, simili ai prodotti dell'opponente in quanto coincidono in natura, pubblico rilevante, canali di distribuzione, metodo d'uso e possono essere in concorrenza tra loro.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Rocca dei Forti

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali dei marchi sono privi di significato in taluni

territori, per esempio nei paesi in cui l'Italiano non viene capito. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco e per il quale tutti gli elementi verbali dei segni sono normalmente distintivi.

Il richiedente sostiene che la parola ROCCA sia di uso comune nel settore di mercato pertinente e che fa riferimento a fortezza in italiano. Tuttavia, come indicato tale termine è privo di significato per il pubblico polacco. Inoltre, il richiedente non ha apportato alcuna prova a dimostrazione del fatto che Rocca è comunemente utilizzato nel settore delle bevande alcoliche in Polonia.

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

La tipografia del segno impugnato ha carattere decorativo.

La parola 'ROCCA' è il primo elemento in entrambi i segni. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento distintivo 'Rocca' che è all'inizio di entrambi i segni. Tuttavia, essi differiscono nelle parole 'Dei forti' del marchio anteriore e 'VERSA' del segno impugnato. Dal punto di vista visivo i marchi differiscono nella leggera tipografia del segno impugnato che è di natura meramente decorativa.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il

marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti in questione sono identici o simili.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media poiché coincidono nell'elemento distintivo 'ROCCA' posto all'inizio di entrambi i segni dove il consumatore tende a centrare maggiormente la sua attenzione e che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi. Inoltre, dal punto di vista concettuale non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa, e questo in ragione della presenza comune dell'elemento distintivo ROCCA situato all'inizio di entrambi i marchi (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono 'ROCCA'. A sostegno della propria tesi, la richiedente richiama un certo numero di marchi registrati in Italia ed a livello UE nella classe 33.

La divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti 'ROCCA' e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione della richiedente dev'essere respinta.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione Europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

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

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
Angela DI BLASIO

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.

WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

WALL

“Wall” tradotto dall'inglese è “muro”, “parete”.

Ad avviso dell'ufficio esaminatore, muro indica qualcosa che si può appendere ad un muro ad una parete per cui la Classe 11 è stata respinta e cioè: Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad aria calda; Apparecchi da bagno per l'idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell'aria; Apparecchi di deodorazione.

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

Alicante, 07/07/2022

MAR.BRE S.R.L.

Via San Filippo, 2

I-60044 Fabriano (AN)

ITALIA

Fascicolo n°: 018673331

Vostro riferimento: BLU.WALL.EUP

Marchio: WALL

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: BLUPURA S.R.L.

Via Erideo Marinucci, 2/4

Z.I. Squartabue

62019 Recanati (MC)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 06/04/2022 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 articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "muro, parete" e lo percepirebbe come un'indicazione non distintiva che i prodotti sono connessi ad un muro o una parete, in quanto appesi o attaccati ad un muro o ad una parete, o a ciò destinati. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo di prodotti, loro caratteristiche o scopo generale. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzato in relazione al marketing

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

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

Pagina 2 di 5

dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018673331 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 11 Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi;

Apparecchi ad

aria calda; Apparecchi da bagno per l'idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di

deodorazione dell'aria; Apparecchi di deodorazione, non per uso personale; Apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; Apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell'aria o dell'acqua; Apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di riscaldamento e raffreddamento per l'erogazione di bevande calde e fredde; Apparecchi e macchine frigoriferi; Apparecchi e macchine per il ghiaccio; Apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua; Apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; Apparecchi ed impianti di essiccamento; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Apparecchi ed impianti di raffreddamento; Apparecchi ed impianti di refrigerazione; Apparecchi ed impianti per addolcire l'acqua; Apparecchi ed impianti per la cottura; Apparecchi ed impianti sanitari; Apparecchi ed installazioni di ventilazione [climatizzazione]; Apparecchi elettrici di cottura; Apparecchi elettrici di riscaldamento; Apparecchi per asciugare le mani, per lavandini; Apparecchi per bagni; Apparecchi per bagni d'aria calda; Apparecchi per climatizzazione dell'aria; Apparecchi per cuocere; Apparecchi per disinfettare per uso medico; Apparecchi per filtrare l'acqua; Apparecchi per il raffreddamento di bevande; Apparecchi per la deodorizzazione dell'aria; Apparecchi per la depurazione del gas; Apparecchi per la depurazione dell'olio; Apparecchi per la disinfezione; Apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi per l'idromassaggio; Apparecchi per multicottura; Armadi frigoriferi; Asciugabiancheria, elettrici; Asciugacapelli; Barbecues; Bide; Bocche d'acqua [idranti]; Cabine doccia; Cabine per doccia; Caldaie a gas; Caldaie di riscaldamento; Caldaie, diverse da parti di macchine; Caldaie per lavanderie; Caloriferi; Caminetti da appartamento; Canne fumarie per caldaie di riscaldamento; Cantinette per il vino, elettriche; Cappe aspiranti da cucina; Cappe di aerazione; Cappe di aerazione per laboratori; Cassette di scarico dell'acqua; Collettori solari a conversione termica [riscaldamento]; Collettori solari [riscaldamento]; Congelatori; Cucine economiche; Depuratori di gas [parti di impianti del gas]; Depuratori non automatici per impianti di riscaldamento a vapore; Deumidificatori; Diffusori [illuminazione]; Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi per il raffreddamento dell'aria; Docce; Elementi riscaldanti; Essiccatoi elettrici per biancheria; Essiccatori [apparecchi]; Essiccatori d'aria; Evaporatori; Festoni luminosi decorativi per

Pagina 3 di 5

le feste; Fiaccole; Filtri per il condizionamento dell'aria; Filtri per l'acqua potabile; Focolari; Fontane; Forni a microonde per uso industriale; Forni dentari; Forni di cucina; Forni, esclusi quelli per uso di laboratorio; Forni per panetteria; Forni solari; Friggitrici ad aria; Friggitrici elettriche; Frigoriferi, apparecchi di raffreddamento e congelatori per scopi di conservazione medica; Gabinetti [w.-c.]; Generatori di bollicine per idromassaggio; Generatori di vapore non parti di macchine; Getti d'acqua ornamentali; Ghiacciaie, elettriche; Ghirlande luminose decorative per le feste; Globi per lampade; Impianti automatici per l'abbeveraggio; Impianti di climatizzazione

dell'aria; Impianti di produzione di vapore; Impianti di riscaldamento;
Impianti
di riscaldamento ad acqua calda; Impianti e macchine per rinfrescare;
Impianti per filtrare l'aria; Impianti per la depurazione dell'acqua;
Impianti per
la depurazione delle acque di fogna; Impianti per sauna; Lampadari;
Lampade a gas; Lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; Lampade
ad arco; Lampade ad olio; Lampade da laboratorio; Lampade di sicurezza;
Lampade elettriche; Lampade germicide per la depurazione dell'aria;
Lampade per arricciare; Lampade per illuminazione; Lampade
polimerizzanti, non per uso medico; Lampioni stradali; Lanterne cinesi;
Lanterne con candele; Lanterne per illuminazione; Lavabi; Lavandini;
Macchine a vapore per stirare tessuti; Mensole da parete per becchi a gas;
Numeri per le case, luminosi; Orinatoi essendo sanitari; Paralumi;
Plafoniere; Pompe di calore; Portalampade per lampadine elettriche;
Portaparalumi; Proiettori; Proiettori di luce; Radiatori elettrici;
Radiatori, non
per macchine [riscaldamento]; Radiatori per riscaldamento centrale;
Raffreddatori d'acqua [impianti]; Raffreddatori di liquidi [impianti];
Recuperatori di calore; Refrigeratori; Refrigeratori, elettrici; Riflettori
di
lampade; Riscaldatori d'aria; Rubinetti; Rubinetti miscelatori per condotte
d'acqua; Rubinetti per miscelatori per tubi d'acqua; Rubinetti per tubazioni
e
condotte; Rubinetti per tubi e condotte; Rubinetti per tubi e tubazioni;
Scaldabagni; Scaldacqua; Scaldini elettrici; Sciacquoni; Sterilizzatori;
Sterilizzatori d'acqua; Sterilizzatori dell'aria; Sterilizzatori per l'acqua;
Sterilizzatori per l'aria; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Tazze da
gabinetto [WC]; Tubi di lampade; Tubi luminosi per illuminazione;
Umidificatori; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale;
Utensili
per la cottura, elettrici; Ventilatori [climatizzazione]; Vetrine
frigorifere;

Vetrine riscaldate.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 11 Abbigliamento riscaldato elettricamente; Accendigas; Accenditori
automatici

per becchi a gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a
gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua;
Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Accessori di
regolazione per apparecchi dell'acqua o del gas e per condotte dell'acqua o
del gas; Accessori di sicurezza per apparecchi dell'acqua o del gas e per
condotte dell'acqua o del gas; Alambicchi; Alimentatori di caldaie per
riscaldamento; Apparecchi di carico per forni; Apparecchi di cromatografia
per uso industriale; Apparecchi di filtrazione per acquari; Apparecchi di
illuminazione per veicoli; Apparecchi di riscaldamento per acquari;

Pagina 4 di 5

Apparecchi e impianti di riscaldamento nel pavimento; Apparecchi elettrici
per fare lo yogurt; Apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici;
Apparecchi per distillare; Apparecchi per essiccare il foraggio; Apparecchi
per fumigazioni non per uso medico; Apparecchi per la sterilizzazione dei

libri; Apparecchi per la sterilizzazione di libri; Apparecchi per prese d'acqua;

Apparecchi per riscaldare la colla; Apparecchi per tostare il caffè; Apparecchi per tostare il malto; Armature per forni; Autoclavi, elettriche, per cucinare; Becchi ad alcool; Becchi ad incandescenza; Becchi di lampade; Bollitore elettrico ad immersione; Bollitori elettrici; Bruciatori; Bruciatori a gas; Bruciatori ad acetilene; Bruciatori ad olio; Bruciatori da laboratorio; Bruciatori germicidi; Bruciatori ossidrici; Cabine trasportabili per bagni turchi; Caffettiere elettriche; Calze riscaldate elettricamente; Camere bianche [impianti sanitari]; Camere frigorifere; Camini della torcia per l'industria petrolifera; Capsule per caffè, vuote, per macchine da caffè elettriche; Carbone per lampade ad arco; Cenerai di focolari; Colonne di distillazione; Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Condotti di ciminiera; Condotti [parti di impianti sanitari]; Cuscini scaldati elettrici, non per uso medico; Disidratatori alimentari, elettrici; Dispositivi anabbaglianti per veicoli [guarnizioni per lampade]; Dispositivi termici antiappannanti per finestrini di veicoli; Fanali ad acetilene; Fanali per automobili; Fanali per biciclette; Fanali per motocicli; Fanali per veicoli; Fanali portatili; Faretti da sub; Fari per automobili; Fari per veicoli; Ferri per pasticceria elettrici; Filamenti di carbone per lampadine elettriche; Filamenti elettrici per riscaldare; Fili di magnesio [illuminazione]; Fontane di cioccolato, elettriche; Fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio; Fornelli; Fornelli da cucina; Fornelli per cous, elettrici; Fucine trasportabili; Gabinetti di decenza portatili; Generatori di acetilene; Girarrosto; Girarrosto (parti di apparecchi di cottura); Griglie [apparecchi di cottura]; Griglie per focolari; Impianti automatici per trasportare la cenere; Impianti di bagni; Impianti di condizionamento dell'aria per veicoli; Impianti di condotte d'acqua; Impianti di distribuzione di acqua; Impianti di polimerizzazione; Impianti di raffreddamento del tabacco; Impianti di riscaldamento per veicoli; Impianti di ventilazione [climatizzazione] per veicoli; Impianti d'illuminazione per veicoli aerei; Impianti per dissalare l'acqua di mare; Impianti per il raffreddamento del latte; Impianti per il trattamento di combustibili e moderatori nucleari; Impianti per l'approvvigionamento d'acqua; Inceneritori; Lampade per la manicure; Lampade per minatori; Lampadine elettriche; Lampadine elettriche per alberi di natale; Lampadine per acquari; Lampadine per illuminazione; Lampadine per indicatori di direzione per veicoli; Luci direzionali per biciclette; Macchine

da caffè elettriche; Macchine d'irrigazione per l'agricoltura; Macchine elettriche per la produzione di tortine di riso, per uso domestico; Macchine per cuocere il pane; Macchine per fare il pane; Macchine per la nebbia; Macchine per la produzione di gelati; Macchine per la produzione di latte di soia, elettriche; Marmitte autoclavi, elettriche; Pastorizzatori; Piastre di riscaldamento; Piastre elettriche; Piastre scaldanti; Pietre laviche per grigliate [barbecue]; Pistole termiche; Presse per tortillas, elettriche; Reattori nucleari; Recipienti frigoriferi; Registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiera; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Reticelle per lampade; Riflettori per veicoli; Riscaldatori per tazze con alimentazione USB; Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Rivestimenti sagomati di fornaci; Rompigetto; Rondelle di rubinetti per l'acqua; Rondelle per rubinetti;

Pagina 5 di 5

Sacche scaldapiedi elettriche; Samovar elettrici; Sbrinatori per veicoli; Scaldaferrì; Scaldaletti; Scaldamani con alimentazione USB; Scaldapiedi elettrici o non elettrici; Scalda-poppatoi [elettrici]; Scaldavivande; Scaldini da tasca; Scaldini per il letto; Scambiatori termici, diversi da parti di macchine;

Sedili di gabinetti [WC]; Serbatoi per acqua sotto pressione; Serpentine [parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento]; Sistemi di coltivazione idroponica; Soffierie [parti di impianti di climatizzazione]; Spiedi per rosticceria; Spine per tubi e condotte; Stoppini adattati per stufe ad olio; Supporti per carico di forni; Tajines elettriche; Tappeti riscaldati elettricamente; Tappi di radiatori; Termocoperte, non per uso medico; Thermo-pentole elettriche; Torce da testa; Torce elettriche; Torrefattori; Torrefattori di tabacco; Torrefattori per frutta; Torri di raffinazione per la distillazione; Tostapane; Tostini [per abbrustolire il caffè]; Tubi a scarica elettrica per l'illuminazione; Tubi per caldaie di riscaldamento; Ugelli per irrigazione goccia a goccia [accessori per l'irrigazione]; Valvole regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di riscaldamento]; Vaporiere per alimenti, elettrici; Vaporizzatori facciali [saune]; Vasche a massaggio d'acqua; Vasche da bagno; Vasche da bagno per semicupi; Vasche di raffreddamento per forni; Vasi di espansione per impianti di riscaldamento centrale; Ventilatori elettrici per uso personale; Vetri per lampade; Yogurtiere elettriche.

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

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link
r

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “REAL BAGS”



Accettata in data 04.07.2022 la domanda di registrazione del marchio “REAL BAGS” depositato il 15.10.2021 a TRAPANI

Il marchio è utilizzato nel settore dell'abbigliamento, borse accessori mare nelle classi 24, 25, 18

NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

NOSERELAX

L'Ufficio preposto all'esame dei marchi ha ritenuto che il consumatore finale percepirebbe il segno «NOSERELAX» come elogiativo dei prodotti in classe 5 cioè in quanto capaci di portare sollievo dalla congestione nasale. Per questo il marchio non ha superato l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/07/2022

NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

Viale Achille Papa, 30

I-20149 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018630816

Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc

Marchio: NOSERELAX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7

I-20144 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 28/01/2022 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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della

presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

L'Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno

«NOSERELAX» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che

i prodotti contestati in classe 5 sono dei rimedi che portano sollievo dalla congestione

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

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a

evidenziare aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che il loro uso produrrà l'effetto desiderato

d'alleviare il consumatore dalla congestione nasale.

Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» combinati in una sola parola, tale

combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel

suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale

da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si

richiede la protezione, da quelli di altre imprese.

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

fondata su motivi

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018630816 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

COOL WATER – Marchio bibita rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 09.06.2022

COOL WATER

il marchio COOL WATER è identificativo di bibite, ad uso umano ed animale, costituite da acqua (water), consumate a temperatura relativamente fredda (cool), perciò è stato rifiutato perché considerato descrittivo della specie e della qualità dei prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/06/2022

STUDIO RUBINO SRL

Via Lucrezia della Valle,84

I-88100 Catanzaro

ITALIA

Fascicolo n°: 018650092

Vostro riferimento: 21482

Marchio: COOL WATER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: KOFA SOLUTION SRO

SLOVACKA 2511/13

SK-69002 BRECLAV 2

ESLOVAQUIA

I. Sintesi dei fatti

In data 29/03/2022 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) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata e acclusa alla presente decisione

ne costituisce parte integrante. La stessa è al contempo accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa, moderatamente fredda, specialmente in modo gradevole o rinfrescante.

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

tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate,

acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono

sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle bibite) intesa come

bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa, Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 2

moderatamente fredda, gradevole o rinfrescante. Pertanto, il segno descrive specie e qualità

dei prodotti.

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, lettere b) e c) ed articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018650092 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.

Francesco TRAPASSI

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea – 29/03/2022

<https://euipo.europa.eu/copla/document/3>

ANTISPORCO: marchio rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 06.06.2022

ANTISPORCO

Il marchio ANTISPORCO è stato rifiutato in quanto relativo a prodotti che combattono lo sporco, quindi ritenuto descrittivo, perché descrive in modo evidente la funzione di tali prodotti

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

Alicante, 06/06/2022

MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

Fascicolo n°: 018575415

Vostro riferimento:

Marchio: ANTISPORCO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 16/11/2021 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 dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

In sintesi, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i prodotti combatterebbero la sporcizia, e, pertanto, il segno

descrive la funzione del prodotto.

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

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

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

Pagina 2 di 2

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

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018575415 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Mary DESMOND

Esaminatrice

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea –

16/11/2021

<https://euipo.europa.eu/copla/document/334vJA>

Tutela internazionale Marchi e Brevetti – Avv Luigi Martin – Studio Rossi&Martin 22 giugno 2022



Ogni mercoledì dal 08 giugno al 06 luglio 2022 si terrà il Corso di alta formazione in Diritto Internazionale organizzato dalla Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli.

L' Avv. Luigi Martin interverrà mercoledì 22 giugno sulla tutela dei Marchi e dei Brevetti a livello internazionale ed europeo.



Rischio di confusione tra marchi settore Pasta, Macchine impastatrici – Divisione di Opposizione 18-05-2022

PASTAIA ITALIANA

VS



Il marchio anteriore è " PASTAIA ITALIANA", il marchio impugnato è "la pastaia" La Classe di riferimento è la Classe 7: *Macchine per la fabbricazione delle paste alimentari*. Ad avviso della Divisione di Opposizione esiste rischio di confusione e l'opposizione è fondata.

OPPOSIZIONE N. B 3 118 921

Imperia & Monferrina S.p.A., Via Savoia, 82, 00198 Roma, Italia (opponente), rappresentata da **Apra' Brevetti**, Via Bertola, 2, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o


Kmp S.r.l., Via del Lavoro 45 – zi Molina, 36034 Malo (VI), Italia (richiedente), rappresentata da **Parolin.Legal | DP Partners S.r.l.**, Via Dino Buzzati, 8/5, 31044 Montebelluna (TV), Italia (rappresentante professionale).

Il 18/05/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 118 921 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 166 004 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 11/05/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 166 004  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 'PASTAIA ITALIANA' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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 italiano n. 1 317 926.

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che

precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 13/12/2019. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato oggetto di uso effettivo in Italia dal 13/12/2014 al 12/12/2019 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:

Classe 7: Macchine per la fabbricazione delle paste alimentari.





Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

A seguito di una richiesta di proroga inviata dall'opponente a tempo debito, il 07/01/2021, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 25/02/2021 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 25/02/2021 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la divisione d'Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

- Doc. 11-23: Numerose fatture di vendita emesse dall'opponente nei confronti di clienti italiani e di alcuni altri Paesi dell'Unione europea (tra i quali, ad esempio, Germania e Romania) relative alla vendita, inter alia, di decine di unità di prodotti "PASTAIA ITALIANA". Le fatture sono datate nel periodo compreso tra il 28/01/2014 e il 25/11/2019.

- Doc. 24: Pagine che comprendono i dati riguardanti le vendite totali dei prodotti "PASTAIA ITALIANA" negli anni compresi tra il 2014 e il 2019.
- Doc. 25: Catalogo datato maggio 2017 che contiene, tra gli altri prodotti, una scheda relativa ad una macchina per fare la pasta, corredata di alcuni accessori, recante il segno  sulla propria confezione. I testi presenti nel catalogo sono in lingua italiana, inglese, tedesca, spagnola, francese e portoghese.
- Doc. 26: Varie fotografie, non datate, di scatole e prodotti "PASTAIA ITALIANA" quali le seguenti: , , 
- Doc. 27-28: Documenti che contengono il riepilogo contabile di alcune fatture di acquisto da fornitori italiani ed esteri per la pubblicizzazione dei prodotti in fiere internazionali in Italia e all'estero, nonché alcune fatture di fornitori italiani in relazione all'acquisto di packaging;
- Doc 29: Affidavit che consiste nella dichiarazione del legale rappresentante dell'opponente, sottoscritto in data 25/02/2021, in cui vengono fornite informazioni riguardanti gli importi fatturati nel periodo di riferimento 2014-2019 sia in Italia che all'estero, in relazione, tra gli altri, a prodotti recanti il marchio "PASTAIA ITALIANA" nonché le spese sostenute per pubblicità e packaging. L'affidavit pure contiene la visura camerale dell'opponente, la quale riporta nella sezione "Attività prevalente" *fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici.*

Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio anteriore.

In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

La valutazione dell'effettività dell'uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

L'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002,

T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

In un tale contesto, spetta alla Divisione d'Opposizione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

Dal punto di vista del valore probatorio dei documenti presentati dall'opponente, si rileva in via preliminare per quanto riguarda l'affidavit di cui al Documento 29, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda.

Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio.

In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione sono suffragate da altri elementi di prova.

Luogo dell'uso

Le fatture prodotte documentano vendite, tra le altre, a clienti siti in varie località italiane.

Poiché le località summenzionate coincidono con ampie zone del territorio nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, ovvero l'Italia, e anche in considerazione del fatto che il catalogo di cui al Documento 25 si deve ritenere soddisfatta l'esigenza di provare l'uso nel territorio

pertinente.

Epoca dell'uso

Come già esplicitato, l'uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra il giorno 13/12/2014 e il giorno 12/12/2019 compresi.

La Divisione d'Opposizione osserva che l'opponente ha incontestabilmente adempiuto l'onere della prova dal momento che ha prodotto un numero di fatture che coprono la quasi totalità del succitato periodo.


Consistenza dell'uso

All'opponente spettava dimostrare che l'uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l'intenzione di occupare, attraverso l'uso del marchio, una quota di mercato.

Le fatture dimostrano la vendita durante gli anni del quinquennio rilevante di macchine per la fabbricazione di paste alimentari in un numero e per il corrispettivo di somme che sono certamente compatibili con una reale presenza sul mercato e tali, quindi, da soddisfare il requisito minimo circa la consistenza economica dell'uso.

Natura dell'uso

Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l'opponente abbia usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.

Per quanto riguarda l'uso del marchio 'PASTAIA ITALIANA', esso appare, in funzione di marchio, così come registrato sugli elenchi delle fatture, o in una foggia tale, è il caso delle scatole dei prodotti presenti nei Documenti 25 e 26, dove il marchio compare nella seguente modalità , le caratteristiche della quale non sono certo atte ad alterare la distintività del marchio denominativo "PASTAIA ITALIANA", trattandosi di una semplice veste grafica del medesimo elemento verbale.

Prodotti per i quali è stato dimostrato l'uso del marchio

Nel presente caso, per quanto riguarda i prodotti nella Classe 7, è possibile trovare conferma, sia nelle fatture che nel catalogo forniti dall'opponente, di un uso fatto in relazione a *macchine per la fabbricazione delle paste alimentari*, ossia dei prodotti così come indicati nella lista dei prodotti coperti dal marchio anteriore. Ciò si evince in particolare dalla descrizione dei prodotti "PASTAIA ITALIANA", elencati nelle fatture, che corrispondono agli articoli per l'appunto presentati nel catalogo, il quale contiene fotografie che rappresentano per l'appunto macchine per la produzione di pasta.

La Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio per i suddetti prodotti.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione i prodotti summenzionati.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 7: Macchine per la fabbricazione delle paste alimentari.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per miscelare alimenti; macchine per affettare alimenti [industriali]; macchine alimentari per pasticceria; macchine alimentari sfogliatrici per pasticceria; macchine ed apparecchi per la lavorazione e la preparazione di cibi e bevande; macchine da strizzatura comprendenti rulli; impastatrici industriali; impastatrici; impastatrici a spirale; frullatori; macchine meccaniche per miscelare; apparecchi elettrici da cucina per macinare; apparecchi elettrici per fare la pasta per uso domestico; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di alimenti; impastatrici meccaniche; impastatori [macchine da cucina elettriche]; estrattore di succhi, elettrici; macchinari elettromeccanici per la preparazione di alimenti e bevande; macchine per impastare il pane; macchine per divisione di impasti (elettliche -); macchine per confetteria; macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]; robot da cucina; meccanismi robotici da usare nella trasformazione del cibo; tagliapasta [macchine].

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Le *macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]* del marchio impugnato si sovrappongono con le *macchine per la fabbricazione delle paste alimentari* nella Classe 7 dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *macchine per miscelare alimenti; macchine per affettare alimenti [industriali]; macchine alimentari per pasticceria; macchine alimentari sfogliatrici per pasticceria; macchine ed apparecchi per la*

lavorazione e la preparazione di cibi e bevande; macchine da strizzatura comprendenti rulli; impastatrici industriali; impastatrici; impastatrici a spirale; frullatori; macchine meccaniche per miscelare; apparecchi elettrici da cucina per macinare; apparecchi elettrici per fare la pasta per uso domestico; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di alimenti; impastatrici meccaniche; impastatori [macchine da cucina elettriche]; estrattore di succhi, elettrici; macchinari elettromeccanici per la preparazione di alimenti e bevande; macchine per impastare il pane; macchine per divisione di impasti (elettliche -); macchine per confetteria; macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]; robot da cucina; meccanismi robotici da usare nella trasformazione del cibo; tagliapasta [macchine] sono identici alle macchine per la fabbricazione delle paste alimentari nella Classe 7 in quanto si sovrappongono a questi prodotti, o li includono, come nel caso di macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali] o sono quantomeno simili, come nel caso ad esempio delle macchine per impastare il pane o gli estrattore di succhi, elettrici dato che tutti questi prodotti servono alla preparazione di prodotti alimentari o bevande, sono diretti al medesimo pubblico, sono distribuiti attraverso i medesimi canali e hanno la stessa origine.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o quantomeno similisono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, "PASTAIA ITALIANA". Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai due termini "La Pastaia" riprodotti in lettere di colore nero, che nel caso dell'elemento "La" sono più piccole, e da un elemento figurativo posto nella parte superiore che consiste nella raffigurazione assai stilizzata di una persona che indossa un grembiule e con le mani stende quella che si può intuire sia della pasta.

Nelle proprie osservazioni del 01/06/2021 la richiedente sostiene che l'elemento "PASTAIA" sia privo di distintività in relazione ai prodotti nella Classe 7 oggetto di comparazione, e tal fine presenta due linee di argomenti. La prima si basa sulle definizioni contenute in alcuni dizionari della lingua italiana per quanto concerne il termine "pastaio", che include ovviamente la sua accezione al femminile "pastaia", quali ad esempio "fabbricante o venditore di pasta alimentare, o anche, di paste dolci", "addetto alle varie operazioni di produzione delle paste alimentari a livello industriale", "chi fa o vende paste alimentari", "chi produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca", "chi lavora nell'industria della pasta alimentare come addetto alle operazioni di impastamento, formatura e essiccazione". È evidente come le suddette definizioni facciano chiaramente riferimento ad una persona e non siano attribuibili ad una macchina, per la quale questo termine, per quanto allusivo dell'attività di produzione della pasta, non può quindi essere considerato descrittivo.

La seconda linea di argomentazione della richiedente consiste nel sostenere che il termine "PASTAIA" indichi uno "specifico macchinario utensile", e a fondamento di ciò allega i risultati di ricerche online sulla base del termine "pastaia". In questo caso, se è vero che una ricerca sulla base di tale termine riporta immagini di macchine per la pasta, è pure vero che tra i risultati di macchine per la fabbricazione della pasta il termine "pastaia" in quanto tale non compare mai. I risultati riguardano infatti "macchine per pasta" o una macchina per la pasta chiamata "Il pastaio", per la quale è evidente che quest'ultimo sia un marchio o il nome del modello, e non la descrizione della macchina in sé.

In mancanza di indicazione incontrovertibili sul tema, la Divisione d'Opposizione non può quindi concordare con quanto obiettato dalla richiedente ma al contrario, in accordo con le argomentazioni dell'opponente, riscontrare, sulla base delle prove presentate da entrambe le parti, che il termine comune ai segni "PASTAIA", sia un elemento il quale, per quanto debole in ragione del fatto che alluda al processo di fabbricazione della pasta, goda di un certo grado di distintività, dato che non descrive direttamente caratteristiche o qualità dei prodotti. Esso, al contrario, indica un concetto, quello specifico di una persona, e non di una macchina, che per l'appunto in questa sfumatura semantica dota l'elemento di una seppur limitata distintività.

Gli ulteriori elementi verbali dei segni sono invece, in questo caso sì, non-distintivi, dato che l'aggettivo "italiana" indica la semplice origine geografica dei prodotti, ovvero l'Italia, e l'articolo "La" per sua natura solo introduce il termine che lo segue. Per quanto riguarda l'elemento figurativo del marchio impugnato, esso non fa che richiamare il concetto di "pastaia" come persona preposta alla produzione della pasta, ed è pertanto pure da considerarsi come un elemento debole in relazione ai prodotti nella Classe 7.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve poi tenere conto del fatto

che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento "PASTAIA". Tuttavia, essi differiscono nel secondo elemento "ITALIANA" del marchio anteriore, nell'articolo "La" del segno impugnato nonché nell'elemento figurativo di quest'ultimo. Tenuto conto di quanto sopra riscontrato circa il peso dei vari elementi dei segni, e dei loro diversi gradi di distintività, e in particolare del fatto che "PASTAIA" è l'unico elemento con una certa distintività del marchio anteriore, data la non distintività dell'aggettivo "italiana", la Divisione d'Opposizione considera che i segni siano visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dell'elemento "PASTAIA", il quale è un elemento debole, mentre essa differisce nel suono degli elementi non-distintivi "italiana" del marchio anteriore e "la" del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, sia per la presenza dell'elemento verbale "Pastaia" che dell'elemento figurativo del segno impugnato, che richiama evidentemente una pastaia.

I segni concettualmente sono molto simili, anche in considerazione della non-distintività degli elementi differenziatori, ossia "italiana" e "La".

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*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie, i prodotti nella Classe 7 sono stati riscontrati essere identici e sono rivolti sia al pubblico generale che ad un pubblico formato da professionisti. In entrambi i casi, si ritiene che i consumatori presteranno un grado di attenzione medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti e servizi in questione.

I segni sono stati considerati visivamente simili in media misura e foneticamente e concettualmente molto simili in virtù della presenza in entrambi dell'elemento verbale "PASTAIA", il quale tuttavia risulta essere un elemento debole.

Occorre innanzitutto premettere che in ossequio alla prassi comune, quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Anche quando i marchi condividono un elemento privo di carattere distintivo, la valutazione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Se si rileva una coincidenza solo in elementi privi di carattere distintivo,

ciò non comporta un rischio di confusione. Tuttavia, quando i marchi contengono, ad esempio, anche altri elementi denominativi che sono simili, vi sarà un rischio di confusione se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Tali principi trovano felice applicazione nel caso in disamina, posto che le individuate somiglianze tra i segni sono focalizzate in un elemento con un grado di distintività piuttosto modesto, ovvero "PASTAIA", ma i restanti elementi non presenta maggiore distintività. Ciò vale sia per gli altri elementi verbali dei segni, ossia "italiana" e "la", i quali sono entrambi elementi non-distintivi, ma anche per l'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale non solo è debole in ragione del suo contenuto ma pure veicola il medesimo concetto dell'elemento verbale "PASTAIA", non aggiungendo al segno particolari elementi di originalità.

In aggiunta, si deve tenere presente, come menzionato nella sezione c) della presente decisione, che saranno gli elementi verbali del marchio impugnato ad attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la presenza di elementi aggiuntivi in entrambi i segni non sia in grado, in considerazione della coincidenza nell'elemento "PASTAIA", di permettere di differenziare sufficientemente i segni in disputa.

Per tali ragioni, la Divisione d'Opposizione ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti identici provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva infine che in data 16/11/2021 la richiedente ha fatto richiesta di esaminare la prosecuzione del procedimento rispetto alla concessione di un termine a difesa per poter replicare alle osservazioni esposte da parte opponente, alla luce delle prove e documenti prodotti nella procedura di opposizione.

Tuttavia, in data 28/01/2022 l'Ufficio ha respinto la suddetta richiesta di prosecuzione del procedimento ai sensi dell'articolo 105, RMUE, pervenuta il 16/11/2021 in quanto l'atto omesso non è stato compiuto (articolo 105, paragrafo 1, RMUE), l'articolo 105 non si applica a questo termine (articolo 105, paragrafo 2, RMUE) e la tassa di prosecuzione del procedimento non è stata pagata (articolo 105, paragrafo 1, RMUE).

La Divisione d'Opposizione rileva che la parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa, ai sensi dell'articolo 105, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. In considerazione del mancato rispetto del suddetto termine da parte della richiedente, si deve quindi confermare che la suddetta richiesta deve essere respinta.

SPESE

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

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

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

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA 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.

**JUST 1 contro JUST ONE – Divisione di
Opposizione 20-05-2022**



VS



Gli elementi “JUST ONE” e “JUST 1” saranno intesi nel medesimo modo, JUST”, si trovano ad avere una perfetta corrispondenza fonetica e concettuale nel numero “1” del marchio anteriore perciò essendoci rischio di confusione, l’Opposizione è ragionevolmente fondata.

OPPOSIZIONE N. B 3 130 108

H & H Sports Protection Group Limited, C 9/F Regency Ctr Phase Two 41-43 Wongchuk Hang Road, Hong Kong, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (opponente), rappresentata da **Luigi Goglia**, Via Privata Cesare Battisti, 2, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o



Calzificio Anson di Verardi Vito, Anna e Sonia, Via Melissano, 133, 73055 Racale (LE), Italia (richiedente), rappresentata da **Pierluigi Cornacchia**, Piazza Risorgimento, 10, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/05/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 130 108 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 245 341 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 04/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 245 341  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 530 892,  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione

dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

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

Classe 25: Articoli di abbigliamento

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Calzini e calze; calze per lo sport; calze al ginocchio; calze da yoga; calze da uomo; calzettoni; calze; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; biancheria intima; calze antisudorifiche; calzini; calzini alla caviglia; calzini antiscivolo; calzini antisudore; calzini da football americano; calzini da letto; calzini da tennis; calzini di lana; calzini per lo sport.

Calzini e calze; calze per lo sport; calze al ginocchio; calze da yoga; calze da uomo; calzettoni; calze; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; biancheria intima; calze antisudorifiche; calzini; calzini alla caviglia; calzini antiscivolo; calzini antisudore; calzini da football americano; calzini da letto; calzini da tennis; calzini di lana; calzini per lo sport sono pure coperti dal marchio anteriore o sono compresi nell'ampia categoria degli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25 del medesimo. Pertanto, essi sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio

dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi "JUST ONE" e "JUST 1" saranno intesi nel medesimo modo, e ad essi verrà quindi attribuito il medesimo significato in alcuni territori, ad esempio in quelli in cui l'inglese è compreso. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento che parla la lingua inglese.

Il marchio anteriore, figurativo, è formato dalla dicitura "JUST 1" riprodotta in caratteri di fantasia, bianchi, ad eccezione del numero 1, che è di colore nero e risulta parzialmente sovrapposto all'ultima lettera del termine "JUST".

Il marchio contestato, pure figurativo, consiste nella dicitura "JUST ONE" riprodotta in caratteri di fantasia di colore bianco 'posti su di uno sfondo rettangolare nero.

Il pubblico di lingua inglese assocerà ad entrambi i marchi il medesimo significato, ovvero, ad esempio, "soltanto uno" o "proprio uno". Questa espressione non presenta alcun collegamento diretto con i prodotti nella classe 25. I marchi sono pertanto distintivi.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "JUST", per quanto riprodotte in caratteri di fantasia. Tuttavia, essi differiscono in termini nel numero aggiuntivo "1" del marchio anteriore e nel secondo termine "ONE" del marchio contestato.

Pertanto i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide in tutti i loro elementi in considerazione del fatto che il pubblico di lingua inglese pronuncia il numero "1" come la parola "one".

Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento a quanto precisato poc'anzi. Dato che entrambi i segni saranno associati al medesimo significato, essi sono concettualmente identici.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella classe 25 sono stati riscontrati essere identici. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in medio grado e foneticamente e concettualmente identici. Gli elementi verbali che li compongono sono il medesimo, "JUST" o, nel caso di "ONE", si trovano ad avere una perfetta corrispondenza fonetica e concettuale nel numero "1" del marchio anteriore.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Di conseguenza, l'identità dei prodotti e l'identità fonetica e concettuale dei segni assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione e insieme determinano l'esistenza di un rischio di confusione, perlomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 530 892 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

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

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

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

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA 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.

REGISTRARE MARCHIO VINO: attenzione

alle denominazioni protette – ALICANTE

10-05-2022



Il segno è costituito dal termine «TOCAI» evoca la denominazione d'origine protetta TOKAY: VINO friulano a denominazione protetta.

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

Alicante, 10/05/2022

Sergio Cragolini

C/O ALL STUDIO

Viale Venezia, 277

I-33100 Udine

ITALIA

Fascicolo n°: 018612998

Vostro riferimento: bianchini_2_2021

Marchio: TOCAI

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Angelo Bianchini

Via San Domenico, 3/1

I-33100 Udine

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/01/2022 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 j), b)

e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione d'origine

protetta 'Tokaj / Tokaji' (PDO-HU-A1254).

In particolare, il segno è costituito dal termine «TOCAI», che evoca la denominazione

d'origine protetta. Tale dicitura comprende vini che non hanno l'origine indicata dalla denominazione d'origine 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),

Il segno è inoltre parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7 paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché descrive alcune caratteristiche dei prodotti per i quali si richiede la protezione ed è privo di carattere distintivo.

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: vitigno a uva bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; vino secco derivato dalla vinificazione delle uve di tale vitigno.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti: (i) sono piante, ceppi di viti, uva (frutta) ecc. (classe 31) di un vitigno di uva bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; (ii) sono bevande a base di succo d'uva, mosti, succo di uva, vini analcolici ecc. (classe 32) ecc., alcolici, acquavite ecc. (classe 33) prodotti a partire da un vitigno a uva bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; (iii) sono vini (classe 33) derivati dalla vinificazione delle uve di un determinato vitigno; (iv) sono aperitivi a base di vino, cocktail a base di vino già pronti, cocktails ecc. (classe 33) contenenti vino secco derivato dalla vinificazione delle uve di uno specifico vitigno anteriormente descritto. Pertanto, il segno descrive la specie, qualità e l'ingrediente principale dei prodotti obiettati.

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, lettere j), b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018612998 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 31 Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali;

Piante; Frutta;
bulbi e piantine da coltura; Ceppi di vite; Piante a foglie; Piante da frutto vive;
Piante da vaso; Piante da vivaio; Piante e fiori naturali; Piante naturali.
Classe 32 Bevande non alcoliche; Succhi di frutta; Bevande a base di succo d'uva;
Bevande analcoliche a base di succo di uva; Bevande di frutta; Bevande di frutta non alcoliche; Mosti; Succhi di frutta biologici; Succhi di frutta concentrati; Succhi di frutta mista; Succo di uva; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande energetiche; Cocktails analcolici; Punch analcolici; Vini analcolici; Bevande analcoliche aromatizzate alla frutta.
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vino; Vini frizzanti; Vini irrobustiti;
Bevande a base di vino; Bevande contenenti vino [spritzer]; Vinello; Vini a basso contenuto alcolico; Vini con denominazione d'origine protetta; Vini con indicazione geografica protetta; Vini d'uva spumanti; Vini da cucina; Vini da dessert; Vini da tavola; Vini dolci; Vini fermi; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini rosati; Vino bianco; Vino brulé; Vino d'uva; Vino rosso; Acquavite; Acquaviti; Alcolici; Bevande distillate; Bevande alcoliche per l'alimentazione umana; Alcolici distillati; Aperitivi a base di vino; Cocktail a base di vino già pronti; Cocktails; Punch al vino.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 31 Funghi; Granturco; Prodotti agricoli grezzi; Prodotti agricoli grezzi e non lavorati; Prodotti forestali grezzi e non lavorati; Prodotti forestali non lavorati;
Prodotti orticoli grezzi; Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Prodotti orticoli non lavorati; Prodotti forestali grezzi; Prodotti di acquicoltura grezzi; Prodotti di acquicoltura grezzi e non lavorati; Fiori; noccioline, ortaggi e verdure fresche; Semi; Funghi freschi; Funghi freschi per alimenti; Funghi non lavorati; Tartufi freschi.
Classe 32 Birre e prodotti derivati; Preparati per fare bevande; Succhi vegetali [bevande].
Classe 33 Preparati per fare bevande alcoliche; Preparati alcolici per fare bevande; Aperitivi con base di liquore alcolico distillato; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Gin [acquavite]; Kirsch; Liquori fermentati; Vodka; Whisky.

registrare un marchio per valigie, borse, borsellini – EUIPO 05-05-2022



“lontra” per valigie e borse evocherebbe le caratteristiche della pelliccia dell’animale lontra con cui possono e sono prodotti valigie borse e borsellini, per cui non è distintivo per prodotti quali valigie e borse.

Questa la decisione di EUIPO.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/05/2022

TREVISAN & CUONZO Intellectual Property Services s.r.l.
(forma abbreviata TREVISAN & CUONZO IPS s.r.l.)
Via Brera, 6
I-20121 Milano
ITALIA

Fascicolo n°: **018586147**
Vostro riferimento: **2636-TMEU**
Marchio: **LONTRA**
Tipo di marchio: **Marchio denominativo**
TUCANO S.R.L.
Richiedente: **PIAZZA CASTELLO, 19**
I- MILANO (MI)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/11/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 18/01/2022 il richiedente ha chiesto un’estensione del termine per presentare le proprie osservazioni, concesso dall’Ufficio con lettera del

22/01/2022. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in data 03/03/2022, che si possono riassumere come segue:

1. Il rifiuto è basato su un'affermazione non sufficientemente motivata. Il consumatore medio non coglie automaticamente nella parola LONTRA un immediato riferimento alla pelliccia dell'animale ma lo vede come meramente suggestivo della qualità tipica della lontra, cioè di avere abitudini anfibe e quindi dotato di pelliccia impermeabile e idrorepellente. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi.

 - Il consumatore medio sa che la lontra è un animale protetto e in pericolo di estinzione, per il quale la caccia e la commercializzazione è vietata, in Italia e in Unione Europea. La fabbricazione di prodotti con pelliccia di lontra è lontano dall'immaginario collettivo contemporaneo. Non emergono risultati relativi a borse o accessori fatte con pelliccia di lontra nei più comuni motori di ricerca online. I risultati riguardano invece borse con immagini di lontre. La pelliccia di lontra è ormai praticamente inesistente nell'industria tessile contemporanea dato anche il generale progressivo abbandono dell'utilizzo delle pellicce di animali da parte delle più grandi case di moda.
 - L'Ufficio ha accettato marchi analoghi tra cui la registrazione n. 13202551 OTTER (parola) anche in classe 18 (altri esempi aggiunti).
 - Il richiedente chiede all'Ufficio di valutare la limitazione della classe 18 aggiungendo 'ad esclusione di tutti i suddetti prodotti fabbricati con pelliccia di lontra' e frasi analoghe in seguito ad alcuni prodotti di tale classe.

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 – enfasi aggiunta).

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 "LONTRA" in relazione ai prodotti designati che consistono in borse, bagagli, borsellini e astucci di vario genere nella Classe 18, che sono o possono essere prodotti, in tutto o in parte, con pelle e pelliccia di lontra. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento vede nella parola 'LONTRA' un'indicazione della qualità tipica della lontra di avere abitudini anfibe ed essere dotato di pelliccia impermeabile e idrorepellente.

Tale affermazione non è incompatibile con la valutazione dell'Ufficio. Infatti, nella lettera di rifiuto si spiega che i consumatori di riferimento percepirebbero il segno con il significato di piccolo mammifero delle coste marine e fluviali e della sua pregiata pelliccia, probabilmente ricercata proprio per le caratteristiche indicate dal richiedente. Pertanto, è ben possibile e probabile che il consumatore di riferimento consideri che i prodotti designati con 'LONTRA' siano fabbricati con quel materiale ed abbiano le caratteristiche indicate dal richiedente.

Il richiedente sostiene che la fabbricazione di prodotti con pelliccia di lontra è lontano dall'immaginario collettivo contemporaneo sia per la maggiore coscienza ambientalista e animalista dei consumatori che in base al divieto di caccia e commercializzazione di lontra nell'Unione europea.

L'Ufficio condivide con il richiedente che attualmente vi sia maggiore attenzione alle tematiche relative alla protezione ambientale e animale. Tuttavia, ciò non esclude che siano ancora ampiamente prodotti e commercializzati articoli, tra cui quelli rivendicati nella Classe 18, in pelliccia e pelli di animali, o con parti e accessori in tali materiali, sia naturali che di imitazione. Ciò include anche pelliccia, pelli e relative imitazioni dell'animale 'lontra', peraltro ampiamente noto per il suo utilizzo in tal senso da tempo immemore. Pertanto, nonostante l'attuale divieto di caccia e commercializzazione delle lontre, non si può escludere che prodotti fabbricati con pelle o pelliccia di tali animali siano in circolazione né, soprattutto, che lo siano versioni succedanee dell'originale, vale a dire in pelle o pelliccia artificiale di lontra.

L'Ufficio ritiene che il marchio indichi uno dei possibili materiali con cui sono prodotti gli articoli e quindi non si tratta di un'allusione o un riferimento vago o indiretto ad una caratteristica marginale dei prodotti, ma una descrizione chiara di una delle caratteristiche principali degli articoli obiettati. L'accostamento tra 'lontra' e prodotti della Classe 18 non risulta affatto inaspettato, sorprendente o insolito, considerato che il suo uso per o su tali articoli (nella forma naturale o come imitazione di pelle e pelliccia) è stato, sia attualmente e possa essere nel futuro comune e diffuso.

La Corte ha confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono utilizzati sul mercato:

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.

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

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

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 e che l'inserimento del binomio "borsa lontra" (e altri analoghi) in 'google.it' non restituisca risultati rilevanti.

Tuttavia, l'Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio in parte perché i risultati rintracciati non sono del tutto attendibili e, inoltre, perché la loro analisi non è condivisibile. Le ricerche sui motori di ricerca possono restituire risultati molto diversi a seconda dei parametri inseriti e i risultati riportati dal richiedente sono incompleti, consistendo in una mera foto di una parte della schermata di ricerca e non del contenuto dei siti rintracciati. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, alcuni risultati danno indicazioni della presenza di borse in 'lontra' naturale o artificiale, come ad esempio alcune foto alle pagine 7 e 8 delle osservazioni del richiedente:

✘, ✘

Dato che «LONTRA» ha un chiaro significato descrittivo rispetto ai prodotti obiettati, 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.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 13202551 OTTER, 5567821 CROCODILE, 017429622 ✘ e 017429622 ✘. 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).

L'Ufficio ha comunque tenuto conto delle decisioni citate dal richiedente. Tuttavia, si deve rilevare che nessuno di tali marchi contiene il termine 'LONTRA' e non sono pertanto comparabili con il marchio in esame. Inoltre, il fatto che alcuni dei marchi citati dal richiedente contengano termini in lingue diverse da quelle del pubblico di riferimento nel caso di specie, non li rende automaticamente comparabili al segno in esame, specialmente nei casi in cui i marchi citati sono associati ad altri elementi verbali e/o figurativi non comparabili al marchio in oggetto o quando si riferiscono a prodotti diversi e non in classe 18. Alcuni dei marchi citati sono inoltre non recenti (ad esempio 0484303 ✘ del 1997, 001148154 SEAL del 1999, 5567821 CROCODILE del 2006, OTTER del 2014), e nel frattempo sia la giurisprudenza che la pratica dell'Ufficio sono cambiate alla luce delle sentenze della

Corte di Giustizia. Inoltre, è irrilevante che un marchio identico o simile a quello in discussione possa essere stato distintivo molto tempo prima del suo deposito in quanto tali caratteristiche devono essere valutate con riferimento alla data di presentazione di ogni domanda di marchio. Si dovrebbe altresì tenere conto del fatto che i MUE registrati in precedenza non costituiscono precedenti vincolanti. Se un marchio ha ottenuto l'accesso al registro quando non avrebbe dovuto essere registrato, l'Ufficio non dovrebbe aggravare questo potenziale errore consentendo a un marchio successivo di accedere anch'esso al registro. Peraltro, come sostenuto dalla Corte, non si può far valere un illecito favorevole ad altri a proprio vantaggio. Si segnala infine che i marchi indebitamente registrati possono essere impugnati nell'ambito delle procedure di cancellazione e non devono essere tenuti nel registro contrariamente all'interesse pubblico.

Infine, il richiedente, prima di valutare la completa esclusione di alcuni prodotti dalla domanda, chiede all'Ufficio di valutare la seguente limitazione merceologica:

L'Ufficio, tuttavia, si rammarica di far presente che non accetta limitazioni che siano condizionate all'accettazione o al rifiuto degli argomenti del richiedente, ma accetta solo limitazioni esplicite, chiare e incondizionate. Nel caso di specie, a causa della sua formulazione, la richiesta non ottempera tali requisiti ed è pertanto respinta in quanto inammissibile.

Inoltre, anche se la richiesta di limitazione fosse accolta, una specifica che escludesse "prodotti fabbricati con pelliccia di lontra" sarebbe contraddittoria rispetto all'informazione veicolata dal marchio, poiché il segno "LONTRA" indicherebbe invece che i prodotti sono fabbricati con pelle o pelliccia di lontra o sue imitazioni, o hanno parti, accessori o entrambi, in tale materiale. La modifica proposta dal richiedente sarebbe, pertanto, rigettata.

Quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente può non registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una caratteristica particolare. Una pratica simile comporterebbe un'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione del marchio. I terzi, in particolare i concorrenti, normalmente non sarebbero informati che, per determinati prodotti o servizi, la protezione conferita dal marchio non si estende a tali prodotti o servizi qualora abbiano una caratteristica particolare. Potrebbero quindi essere indotti a rinunciare ad utilizzare i segni o le indicazioni che compongono il marchio e che sono descrittivi di tale caratteristica per descrivere i loro propri prodotti. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114, 115).

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. 018586147 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 18 *Borse, bagagli, borse per il trasporto, bauli e valigie, inclusi borse, borse multiuso impermeabili, borse da viaggio, trolley, borse da viaggio con ruote, zaini, cartelle scolastiche, borsellini, portafogli, portadocumenti, marsupi, porta-bebé, beauty case vuoti, borse a tracolla, valigette, bauli, sacchi da viaggio, astucci portachiavi, borse per pannolini, borsellini da cintura; Set da viaggio.*

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18 *borse per scarpe principalmente da viaggio; Fodere per vestiti per il viaggio; Fodere protettive sagomate per bagagli; Fodere finite per borse da viaggio e articoli di valigeria; Ombrelli e ombrelloni.*

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

Depositare un profumo come marchio: un frutto e un colore che evocano una fragranza – Alicante 27-04-2022



Il marchio è ARANCIA ROSSA, il settore è profumi e saponi in classe 3.

Ad avviso dell'esaminatore il marchio evocherebbe profumi e colori tipici dei papaveri, dei pomodori maturi e delle ciliegie per cui indicherebbe informazioni e caratteristiche dei prodotti oggetto del marchio e cioè *Profumi e fragranze; Saponi profumati*. Per questo motivo, descrivendo il segno la qualità e gli ingredienti dei prodotti, il marchio non è

registrabile.

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

Alicante, 27/04/2022
NICCOLO SCARDACCIONE
Viale Majno 9
I-20122 MILANO
ITALIA

Fascicolo n°: **018464878**
Vostro riferimento:
Marchio: **ARANCIA ROSSA**
Tipo di marchio: **Marchio denominativo**
INDUSTRIA PROFUMI ZUMA
Richiedente: **Via Salvatore Davì 52**
I-90030 Altofonte (PA)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 26/10/2021 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) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: frutto dell'arancio di colore simile a quello dei papaveri, dei pomodori maturi e delle ciliegie. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (*Profumi; Profumeria e fragranze; Saponi; Saponi profumati*) contengono/ricordano/sono aromatizzati con una varietà d'arancio di colore rosso. Pertanto, il segno descrive la qualità/l'ingrediente dei prodotti.

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) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018464878 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.

Annalisa GIACOMAZZI

VINI E MARCHI – denominazione di origine protetta non registrabile – Alicante 27-04-2022



Il marchio **57 ASOLO PROSECCO Superiore** non è registrabile poiché contiene la dicitura 'Asolo Prosecco' che è una denominazione d'origine protetta 'Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco' (PDOIT-A0514) Inoltre contiene "Superiore" che per i vini è una denominazione protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013

Alicante, 27/04/2022

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.
Via Caonada, 2/A
I-31044 Montebelluna
ITALIA

Fascicolo n°: **018613872**

Vostro riferimento: **57**

Marchio:

Tipo di marchio: **Marchio di forma**

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.
Via Caonada, 2/A
I-31044 Montebelluna
ITALIA

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

In data 16/12/2021 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 j) e k) RMUE. L'obiezione motivata costituisce 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

Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)), RMUE perché contiene la dicitura 'Asolo Prosecco' che forma parte della denominazione d'origine protetta 'Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco' (PDOIT-A0514). La dicitura 'Asolo Prosecco Spumante Superiore', contenuta nel segno, non corrisponde al nome alla denominazione d'origine registrata a livello europeo. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)), RMUE.

Il segno contiene altresì la menzione tradizionale per i vini «Superiore», protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013. La domanda di marchio copre vini nella classe 33 non correttamente limitati riguardo alle loro caratteristiche particolari. Ne consegue che il marchio rappresenta un uso improprio della menzione tradizionale per i vini «Superiore» e deve pertanto essere rigettato per tali prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k)), RMUE.

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

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere 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 j) e k) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018613872 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.

Annalisa GIACOMAZZI

Marchio descrittivo delle caratteristiche del servizio offerto – Alicante 25-04-2022

PET&REI

PET tradotto in italiano significa “animali” e REIKI è una pratica medica. Nel pubblico di riferimento sarebbe una mera un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi per cui sarebbe un marchio descrittivo per cui non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 25/04/2022
SILVIA SIMONETTI
C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI 86
I-10129 TORINO
ITALIA

Fascicolo n°: **018618120**

Vostro riferimento:

Marchio: **PET&REIKI**

Tipo di marchio: **Marchio denominativo**

Richiedente: **SILVIA SIMONETTI
C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI 86
I-10129 TORINO
ITALIA**

I. Sintesi dei fatti

In data 13/01/2022 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 articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce 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

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "gli animali domestici e il reiki" e lo percepirebbe semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono servizi medici, di bellezza e di cura per gli animali prestati in base alle conoscenze e la pratica del reiki, o sono connessi alla pratica del reiki con gli animali domestici. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi.

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018618120 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.

Valeria NIMMO

marchio non distintivo – esame non superato – Alicante 19-04-2022



Il marchio è DELI BIO in classe 29, invero “latte di capra fresco; latte di capra a lunga conservazione; uova; panna acida” Ad avviso dell’Ufficio preposto a livello comunitario il marchio in questione non è distintivo a livello denominativo. Anche la parte figurativa, cioè il cuore, non aggiunge originalità in quanto convenzionalmente evoca l’amore, l’affetto, l’apprezzamento verso qualcuno o qualcosa.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/04/2022
ING. DALLAGLIO S.R.L.
Via Mazzini, 2
I-43121 Parma
ITALIA

Fascicolo n°: **018400587**

Vostro riferimento: **000104TMCEX9A**

Marchio:

Tipo di marchio: **Marchio figurativo**

FRASCHERI S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 29
I-17057 BARDINETTO (SV)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/03/2021 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. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente

La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 28/05/2021, che possono essere sintetizzate come segue:

- gli elementi figurativi non sono trascurabili. La parte denominativa è posta su due righe con caratteri diversificati all’interno di un cuore

stilizzato. L'immagine del cuore è formata da due segmenti con i bordi abbozzati che si curvano e quasi si uniscono al fine di richiamare un cuore stilizzato. Non si tratta quindi di una semplice immagine del cuore come siamo abituati a vedere generalmente.




Oltre all'argomento summenzionato, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 09/03/2021, la 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 la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione ai prodotti in oggetto.



A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 28/05/2021, aggiungendo che marchio è stato utilizzato dalla titolare fin dal 2016 *"per contraddistinguere uova, latte di capra e panna arianna biologica delibio"*.

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:

1. 11 fatture dal 26/01/2021 al 30/04/2021, 21 fatture dal 31/01/2020 al 30/11/2020, 19 fatture dal 19/09/2019 al 31/12/2019, 23 fatture dal 12/10/2018 al 31/12/2018, 21 fatture dal 19/04/2017 al 30/12/2017, 21 fatture dal 30/06/2016 al 31/12/2016, indirizzate a destinazioni italiane, nelle quali non compare il marchio figurativo in oggetto bensì il marchio seguente , relative alla vendita, tra gli altri prodotti, di "L. UHTCAPRAFRASCHERI INT BIO BIB10L" (codice 573), "LATTE CAPRA FRASCHERI INT BIOESL500" (codice 571), "DELI BIO 4 UOVA" (codice 2195), "PANNA ARIANNA BIO UHT 38% BIB 10 L" (codice 665), "L. UHTCAPRA INTERO BIO 1 LITRO" (codice 580);
2. listino prezzi valido al 21/05/2021, con codici corrispondenti ai prodotti di cui sopra, contraddistinto dal marchio seguente , nel quale non compare il marchio figurativo in oggetto;
3. dichiarazione del legale rappresentante della titolare, nella quale si attesta l'anno di inizio della commercializzazione dei prodotti e il fatturato dal 2016 al 2021. In particolare, *"nel 2016 il fatturato ottenuto con il marchio DeliBio è stato di € 2.864,14"*, mentre *"nell'anno 2020 il fatturato ottenuto con il marchio DeliBio è stato di € 43.059,57"*. La dichiarazione, priva di data, è contraddistinta dal seguente marchio  e non riporta il marchio figurativo in oggetto.

Investimenti pubblicitari:

4. catalogo prodotti che la richiedente dichiara essere del 2021, in italiano e inglese, nel quale si nota a pagina 13 il latte di capra come segue  e a pagina 24 la panna come segue 
5. fattura del 31/05/2016, relativa alla realizzazione del sito web

www.frascheri.it della titolare

6. 2 link "Video promo Latte di Capra Delibio"
7. 6 fatture per la stampa di etichette, fustelle per le uova, tetrapak per il latte e la panna, cataloghi, ecc., della titolare, invero, tra gli altri: "Pendoli fustellati Latte di capra Bio" del 28/01/2020, "Cataloghi A4 Prodotti" e "Depliant 15x21 2 ante" del 16/01/2020, "Cataloghi "Linea professionale" 20 pag+cop" del 30/04/2020, "DIT-Q972-01 BiancoViso Latte di Capra Int. BIO FSC" e "DIT-Q973-01 Latte Capra Int. BIO DELIBIO 500 FSC" del 19/12/2019, "ETICHETTE AUTOAD. F.TO 79X148 MM CARTA BIANCA ST. 4 COL. LATTE DI CAPRA DELI BIO FRASCHERI" e "ETICHETTE AUTOAD. F.TO 79X148 MM CARTA BIANCA ST. 1 COL. LATTE DI CAPRA DELI BIO FRASCHERI RETRO" del 29/02/2020, "Cataloghi professionali AEG 20 pag." del 30/09/2020

Altro:

8. 2 opuscoli privi di data, in italiano, nei quali figurano i seguenti prodotti della titolare
9. Immagini in bianco e nero del latte di capra raffigurato al n. 8 sopra, della panna al n. 4 sopra, delle uova la cui foto figura altresì alla pagina 2 delle osservazioni della richiedente, come segue , e screenshot di un cartonato, di un video dimostrativo e di pagine del sito web della titolare, il tutto privo di data o ulteriori specificazioni.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la 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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).

Un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b), RMUE, solo se può essere percepito *prima facie* come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

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

In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione la consumatrice, o il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione della consumatrice, o consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

I prodotti della classe 29 sono diretti al grande pubblico. Per consolidata giurisprudenza, l'attenzione della consumatrice, o consumatore medio, quando si tratta di prodotti di cui alla classe 29, in particolare per quanto riguarda alimenti diretti al consumatore o consumatrice finale, non è né particolarmente ridotta (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 49) né particolarmente elevata (17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 19). Ne consegue che il livello di attenzione del pubblico di riferimento sarà di grado medio.

In ogni caso, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che a essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circoscritto o specializzato (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).


Come dedotto in obiezione, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione è rappresentato dalla consumatrice, o consumatore medio di lingua inglese dell'Unione europea, in quanto la parte denominativa del segno in questione è composta da vocaboli della lingua inglese (25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17).

Si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea è composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32,

§ 26), invero Irlanda e Malta. Tuttavia, la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo, senza dimenticare che il Tribunale ha dichiarato che una percentuale molto ampia di consumatori e professionisti europei ha una conoscenza elementare dell'inglese (per analogia, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).

La richiedente non contesta il significato della parte denominativa del segno fornito in obiezione, pertanto l'Ufficio conferma il significato dell'espressione "deli BIO" dedotto in obiezione, invero "delikatessen/prelibatezze biologiche".

Rispetto all'argomento della richiedente al punto 1, è importante puntualizzare che sia la scrittura a lettere minuscole sia quella a lettere maiuscole sono modalità consuete in campo commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 33). È altresì consueto che gli elementi verbali di un segno siano composti di espressioni posizionate le une sulle altre (per analogia, 27/10/2016 T-37/16 CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42).


Quanto all'immagine del cuore, sembrerebbe che la richiedente faccia derivare la capacità distintiva del segno  non già dalla circostanza che includa un cuore, bensì dalla circostanza, diversa, che il cuore sarebbe rappresentato in maniera peculiare rispetto a come lo rappresentano altre produttrici. Tuttavia, il cuore viene tradizionalmente rappresentato, seppure con varianti, mediante una figura avente tre lati ove quello superiore è formato da due convessità e i restanti sono formati da linee continue che si incontrano nel vertice inferiore. Tali caratteristiche sono le costanti che consentiranno al pubblico rilevante di riconoscere nel segno della richiedente una figura di cuore nonostante i bordi non precisi e le leggere aperture in basso e in alto alla figura stessa (per analogia, 14/11/2018, R 2537/2017-1, (fig.), § 24).

È ragionevole ritenere che la figura rappresentata nel segno sarà percepita dal pubblico di riferimento come una variazione molto semplice di un cuore, quale emblema dell'affetto, dell'amore e dell'apprezzamento verso qualcuno o qualcosa, che da un lato non si discosta dalla normale raffigurazione di un cuore, mentre dall'altro nulla aggiunge rispetto al significato laudatorio del segno espresso in precedenza. Tale figura, dunque, è fundamentalmente incapace di trasmettere un messaggio che permetta al consumatore, o consumatrice, di percepirlo come un marchio (per analogia, 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 24; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 23).

In virtù delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che la struttura del segno è del tutto convenzionale, mentre il significato delle

parole è chiaro e perfettamente leggibile. Pertanto, il messaggio complessivo trasmesso dal segno è semplicemente la somma dei rispettivi significati delle parole "DELI" e "BIO" come dedotto in obiezione, invero "delikatessen/prelibatezze biologiche".

Poiché gli elementi grafici non sono sufficienti a dotare il segno di un livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione, si deve concludere che il segno non contiene alcun elemento in grado di distogliere l'attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio derivante, nel caso di specie, dall'espressione "deli BIO" (03/12/2015, T-648/14, Dualtools, EU:T:2015:930, § 24; 11/02/2012, T-559/10, Natural Beauty, EU:T:2012:362, § 26-27).

Pertanto, il marchio  nel suo complesso non contiene alcun altro elemento che possa divergere da ciò che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico, serve a designare le caratteristiche essenziali dei prodotti della classe 29, invero "latte di capra fresco; latte di capra a lunga conservazione; uova; panna acida; panna montata; panna da montare" per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39-40). Come si è detto in obiezione, il pubblico rilevante intenderà il marchio in oggetto fondamentalmente come indicativo dell'informazione che i prodotti menzionati sono una selezione di prodotti biologici di altissima qualità, dei prodotti delikatessen/ gourmet.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ufficio ritiene che il marchio oggetto della domanda è privo di carattere distintivo per il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

Valutazione delle prove

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha 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. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dagli Stati membri nei quali è presente il pubblico rilevante di lingua inglese dell'Unione, come specificato sopra.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è

stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 17/02/2021.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, *Répresentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, la richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua inglese di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti della classe 29 come provenienti da un'impresa determinata (15/12/2015, T-262/04, *Briquet à Pierre*, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, *BATEAUX MOUCHES*, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, *Oberbank e.a.*, EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, 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 proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione (17/05/2011, T-7/10, *υγεία*, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, *BATEAUX MOUCHES*, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).



Alla luce dei criteri suesposti, l'Ufficio ritiene che la documentazione fornita dalla richiedente sia insufficiente a provare che, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua inglese sia in grado d'identificare i prodotti della titolare come provenienti da una determinata impresa a seguito dell'uso del segno in oggetto.

Si rileva innanzitutto che le fatture relative alle vendite dei prodotti in oggetto, indicate al n. 1, sono tutte indirizzate ad acquirenti con sede in Italia. Inoltre, in assenza di dati relativi alle vendite per il pubblico di lingua inglese dell'Unione, il catalogo indicato al n. 4, in italiano e inglese, che peraltro non contiene le uova, può tutt'al più essere visto come elemento presuntivo del fatto che i prodotti del catalogo, in particolare panna e latte, potrebbero essere offerti dalla titolare al pubblico di lingua inglese. Tuttavia, anche a voler ipoteticamente supporre che il pubblico possa essere stato esposto al segno in oggetto attraverso i segni contenuti nel catalogo predetto, o nelle etichette dei prodotti, o nel sito web della titolare, ciò non fornirebbe comunque alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in oggetto da parte del pubblico di riferimento.

Inoltre, la dichiarazione del legale rappresentante della titolare al n. 3 non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso. Tale dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). In ogni caso, tale documento non specifica se il fatturato dei prodotti in oggetto si riferisce al pubblico di lingua inglese dell'Unione.

Pertanto, si ritiene che la documentazione sopra citata non fornisce indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti da parte del pubblico di riferimento. Si ricorda infatti che la prova del carattere distintivo acquisito grazie all'uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati oggettivi (29/06/2017, T-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 21).

Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. Le indagini di mercato sono infatti i mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso rispetto ad altri, quali spese pubblicitarie, riviste e cataloghi, i quali rappresentano mezzi di prova secondari che possono tutt'al più aiutare a corroborare tali mezzi di prova diretti (per analogia, 12/09/2007, T 141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41).

Per quanto attiene alla circostanza che il segno  in oggetto è raffigurato, nei prodotti del catalogo al n. 4 e della documentazione ai n. 8 e 9, insieme al marchio  della titolare, la Corte ha ripetutamente affermato che il materiale pubblicitario su cui un segno privo di carattere distintivo compare sempre insieme ad altri marchi che, al contrario, hanno carattere distintivo non costituisce una prova del fatto che il pubblico percepisca il segno di cui è richiesta la registrazione come un marchio che indica l'origine commerciale dei prodotti (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Quando un marchio è stato utilizzato in quanto parte di un marchio registrato

o in combinazione con siffatto marchio, il/la richiedente deve fornire la prova che solo il marchio per cui è richiesta la registrazione è indicativo dell'origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66). Si veda inoltre a tal proposito, 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51. Tale dimostrazione è mancata nel caso di specie.

Tenuto conto di quanto precede, in assenza di dati precisi e certi relativi, per esempio, alla quota di mercato occupata dalla titolare, o al volume di fatturato, o alle spese di sponsorizzazione con riferimento ai prodotti offerti contraddistinti dal segno in oggetto, o alla percezione del segno in questione quale indicatore dell'origine commerciale di tali prodotti da parte del pubblico di riferimento, l'Ufficio ritiene che la documentazione depositata non è sufficiente al fine di provare che il segno in oggetto abbia acquisito capacità distintiva nel territorio italiano, per il quale era inizialmente privo di carattere distintivo. Pertanto, l'Ufficio non ritiene superata la propria obiezione.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto avesse acquisito, per il pubblico di lingua inglese dell'Unione, un carattere distintivo a motivo dell'uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

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) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 400 587 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.

Inés GARCÍA LLEDÓ

Esaminatrice

Persona di contatto:

Lara FARRUGGIA

LIFE contro BLIFE – marchio debole nessun rischio di confusione 13-04-2022



vs

blife

Il marchio anteriore è LIFE il marchio impugnato è BLIFE. Le classi di riferimento sono la 29 (carne, pesce, prodotti alimentari), la 30 (caffè, zucchero...) e la 31 (alimenti per animali, animali vivi...)

LIFE presente in entrambi i marchi tradotta dall'inglese significa "vita"

Pur percependo il pubblico di riferimento BLIFE come contenente LIFE, rimane il fatto che BLIFE non ha nessun significato per cui è normalmente distintivo. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. E nel nostro caso infatti la Divisione di Opposizione sentenza che non esista nessun rischio di confusione per cui l'opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 138 017

Life S.p.A., Via Aie, 28, 12040 Sommariva Perno, Cuneo, Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Blife S.r.l., Strada Poggino 70/72, 01100 Viterbo, Italia (richiedente), rappresentata da **Antonino Quattrone**, via Giovanni Scudo 58, 89134 Reggio Calabria, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/04/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 138 017 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 28/12/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i

prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 306 998 'blife' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio italiano n. 634 340 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

Come correttamente segnalato dall'opponente, pur avendo la richiedente menzionato la prova dell'uso nelle proprie osservazioni del 27/07/2021, essa non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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

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

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 italiano n. 1 602 808 e alla registrazione di marchio italiano n. 634 340.

a) I prodotti

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

Registrazione di marchio italiano n. 1 602 808

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine e conserve di carne, di legumi, di pesce, di frutta, marmellate; uova, latte e latticini; oli e grassi commestibili; sottaceti.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante vive e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32: Birra, ale e porter; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi ed essenze di piante per preparare bevande non alcoliche.

Registrazione di marchio italiano n. 634 340

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata; conserve.*

Classe 30: *Caffè, té, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito e polveri per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (tranne le salse per l'insalata), spezie; ghiaccio.*

Classe 31: *Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.*

Classe 32: *Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; olii e grassi commestibili; budelli per insaccati e sue imitazioni; carne e prodotti a base di carne; insetti e larve preparati; pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; sale, spezie, aromi e condimenti; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; con l'esclusione di ogni tipologia di biscotti.*

Classe 31: *Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); cibi e foraggio per animali; coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali; esche, non artificiali; lettiera e strame per animali.*

Iprodotti contestati nelle Classi 29, 30 e 31 sono identici ai prodotti dell'opponente nelle medesime classi dei marchi dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che sono stati riscontrati essere identici sono diretti al grande pubblico che ad un pubblico professionale, come nel caso di alcuni dei prodotti nella Classe 31, come gli *alimenti per gli animali*.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

<input type="checkbox"/>	(Registrazione di marchio italiano n. 1 602 808)	<input type="checkbox"/>	blife
	(Registrazione di marchio italiano n. 634 340)		
Marchio anteriore			Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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).

La registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 è un marchio figurativo formato dal termine "LIFE" riprodotto in caratteri di fantasia bianchi dalle linee esterne nere. La registrazione di marchio italiano n. 634 340 è pure un marchio figurativo. Esso è formato dal medesimo termine "LIFE" riprodotto in caratteri di fantasia identici a quelli della registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 ad eccezione del fatto che essi sono di colore nero ed hanno una linea esterna bianca a sua volta contornata da un'altra linea più sottile nera. Inoltre, la registrazione di marchio italiano n. 634 340 presenta, al di sotto del termine "LIFE", la dicitura, in caratteri maiuscoli neri di dimensioni ridotte, "I PRODOTTI DEL SOLE".

Per quanto riguarda l'elemento "LIFE" comune ad entrambi i marchi anteriori, esso sarà inteso dal pubblico di riferimento come l'equivalente di "vita", trattandosi di una delle parole della lingua inglese più comunemente utilizzate, il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia (12/02/2015, Vita Phone v OHIM (LIFEDATA), T-318/13-, EU:T:2015:96, § 22). Per quanto riguarda l'espressione "I PRODOTTI DEL SOLE", essa sarà evidentemente comprensibile dal pubblico di lingua italiana. Sia per questa espressione, che equivale ad uno slogan dal contenuto positivo, che per il termine "LIFE", la distintività è da considerarsi piuttosto limitata, dato che fanno riferimento al concetto di vita, di qualcosa di vivo, e per estensione di vitalità, oltre ad un'origine naturale, "viva", e, nel caso di "I PRODOTTI DEL SOLE", che hanno evidentemente pure un'origine naturale, con esposizione diretta al sole, in contrapposizione ad un'origine artificiale che per contrasto risulterebbe da una mancata esposizione alla luce e al calore del sole.

Mentre la registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, trattandosi di un marchio composto da un solo elemento, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano

n. 634 340, l'elemento "LIFE" è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio denominativo, "blife", che in italiano non ha alcun significato, come segnalato dall'opponente, ed è pertanto normalmente distintivo.

La Divisione d'Opposizione non condivide l'argomentazione dell'opponente, il quale a tal riguardo sottolinea quanto segue:

il fatto che [...] all'interno del termine BLIFE, tuttavia, la componente maggiormente dominante è da individuare nella parola LIFE. Il consumatore, infatti, sarà portato a scomporre il termine BLIFE estrapolando dallo stesso il solo termine che suggerisce un significato concreto o che somigli a vocaboli a lui noti [...] Applicando tale principio, è evidente presumere che i consumatori percepiranno immediatamente l'elemento verbale LIFE, scomponendo la parola BLIFE nella logica combinazione della parola LIFE, termine comunemente utilizzato e dal significato percepibile anche dal consumatore non familiare con la lingua inglese, con una lettera "basica" come la B [...].

È vero infatti che i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Tuttavia, nel caso ora in esame, non ci sono ragioni concrete che inducano a ritenere che i consumatori scinderanno "blife" in due elementi, dato che la prima lettera "b" non indica alcun contenuto semantico se messa in relazione al termine "life".

Come detto poc'anzi, si può quindi concludere che il marchio impugnato sarà considerato nella sua interezza, e come tale privo di significato, e quindi normalmente distintivo.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere "LIFE", per quanto nel caso dei marchi anteriori esse siano raffigurate in caratteri di fantasia. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera "b" del segno impugnato e negli elementi aggiuntivi "I PRODOTTI DEL SOLE" della registrazione di marchio italiano n. 634 340.

In considerazione di quanto riscontrato circa il ruolo svolto dai vari elementi dei segni, e del fatto che il segno impugnato sarà inteso nella sua interezza, e non suddiviso in due parti, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano simili in un grado inferiore al medio.

Sotto il profilo fonetico, mentre l'elemento "LIFE" dei marchi anteriori sarà pronunciato seguendo le regole fonetiche della lingua inglese, e quindi, in generale, come un termine monosillabico che si potrebbe descrivere approssimativamente in italiano come "laif", per quanto riguarda il segno impugnato "blife", esso sarà pronunciato secondo le regole fonetiche dell'italiano, e quindi come un termine bisillabico, ossia "bli-fe". Nel caso della registrazione di marchio italiano n. 634 340 si aggiunge la pronuncia dei termini "I PRODOTTI DEL SOLE", che non hanno corrispettivo nel segno

impugnato.

Alla luce di tutto quanto sopra, è possibile concludere che, considerata l'assenza di coincidenze fonetiche fra i segni, essi non sono simili dal punto di vista fonetico.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà i significati dei marchi anteriori, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione 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 dei marchi anteriori

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 i marchi siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo *intrinseco*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

La valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie, i prodotti sono identici e sono rivolti al pubblico generale, che presterà un grado di attenzione medio. Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione

I segni sono stati considerati visivamente simili in misura inferiore alla media, ma non sono simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

Occorre innanzitutto premettere che in ossequio alla prassi comune, quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Tuttavia, può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Tali principi non trovano applicazione nel caso in disamina, posto che le individuate somiglianze tra i segni, presenti solo in ambito visivo, sono focalizzate in un elemento che nei marchi anteriori presenta un grado di distintività piuttosto modesto, ovvero "LIFE", e che di fatto, e questo è l'aspetto cruciale, non sarà riconosciuto nel segno impugnato. Il fatto che "life" non sarà estrapolato da "blife" determina che i segni non siano né foneticamente né concettualmente simili.






Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la percezione dei segni sarà profondamente diversa nonostante le lettere che essi hanno in comune e quindi in grado di differenziare sufficientemente i segni in disputa.

Oltre a ciò, come detto poc'anzi, si deve considerare che la struttura segnica è diversa specie da un punto di vista fonetico, e contribuisce a creare una diversa impressione complessiva tra i marchi in conflitto, nello specifico un marchio bisillabico privo di contenuto semantico, ossia "blife" e dei segni, quelli anteriori, che saranno pronunciati nel loro unico elemento o nel loro elemento di maggior rilevanza, come nel caso della registrazione di marchio italiano n. 634 340, come un elemento della lingua inglese avente una sola sillaba, ossia "LIFE".

Per tali ragioni, la Divisione d'Opposizione non ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti, per quanto identici, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Non sussiste quindi alcun rischio di confusione da parte del pubblico e l'opposizione deve conseguentemente essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 746,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 018 818,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30, 31 e 32;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 740,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 734,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Domanda di marchio italiano n. 2 020 000 038 431,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31 e 32.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori o parole aggiuntive quali "STYLE", "STYLE BIO", "GUSTO ALLA VITA", che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono quantomeno lo stesso elenco già oggetto di comparazione. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

Infine, si rileva che l'opponente nelle proprie osservazioni del 01/12/2021 richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente sono i seguenti:



Sebbene l'Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l'esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni adottate e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti

coinvolte in un procedimento dinanzi all'Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

La Divisione d'Opposizione ritiene che le circostanze dei casi menzionati dall'opponente siano diverse e comportino di conseguenza che essi non siano rilevanti ai fini del presente procedimento.

È evidente innanzitutto che in alcuni dei casi summenzionati la riconoscibilità del termine "LIFE" sia determinata dalla configurazione dei marchi, come avviene in "PROLIFE" (Pro è un prefisso di senso compiuto), "e.life" (non solo il punto separa i due termini, ma la lettera "e" è comunemente usata per indicare, ad esempio, qualcosa di elettronico), o ancora in "U life", marchio nel quale il modo in cui i caratteri sono rappresentati determina l'esistenza di due elementi distinti, senza poi considerare che in quel caso era stata la percezione del pubblico di lingua inglese ad essere presa in considerazione, per il quale la lettera "U" poteva essere intesa come un'abbreviazione per il termine "you). Nel caso "WLIFE" il pubblico di riferimento era quello dei Paesi del Benelux, circostanza diversa dal caso ora in esame, così come, ancora una volta, nel caso "cLIFE" ad esser stato preso in esame era il pubblico di lingua inglese.

Ecco dunque che, come accennato poc'anzi, dato che le circostanze dei casi citati dall'opponente sono diverse, quanto rivendicato in relazione al caso in esame, e cioè la necessità di giungere alle medesime conclusioni, non possa essere accolto.

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

Aldo BLASI Andrea VALISA Valeria ANCHINI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento

conclusi 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.