

Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023



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

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

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** PG

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.

Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l'autentico», di cui il marchio è composto,

è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da

caratteri maiuscoli per "amarognolo" e da caratteri corsivi minuscoli per 'l'autentico' che ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie, sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale ecc.

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

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 3

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018846407 è respinta.

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

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

{RESIN LATEX}

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

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

Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento:
Marchio: resin latex
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****
***** Pescara

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/05/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 1 Prodotti chimici destinati all'industria e alle scienze; Prodotti chimici destinati alla fotografia; Prodotti chimici destinati all'agricoltura; Prodotti chimici destinati all'orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura; Resine artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per l'industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all'industria ed alla scienza; Composto, concimi e fertilizzanti.
Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti; Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese così come quello specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:
resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/resin>
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=late>
x
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e

latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:
Fonte: <http://cespevi.it/art/conclc.htm>
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell'insieme dei termini che lo compongono. Il segno "RESIN LATEX" non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini "RESIN LATEX" non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da un'immagine del dizionario "WordReference" allegata dal richiedente.
2. L'Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
 - n. 000175794 Luresin per "resine artificiali" in classe 1;
 - n. 000671503 Resin D per "antiossidanti per elastomeri e gomma" in classe 1;
 - n. 005834288 Resina 2000 per "resine naturali allo stato grezzo" in classe 2.

III. Motivazione

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi

dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione 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).

Pagina 4 di 6

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

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

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.

In primis, il segno "resin latex" non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostanza che non solo è credibile, ma che è stata anche provata dall'Ufficio (supra). Del pari la circostanza che i sostantivi "resin" e "latex" non appaiono combinati in nessun dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di consultabilità riportano i termini in modo individuale. A tal proposito l'Ufficio ha cercato nel dizionario "Word Reference" l'insieme di parole "CHOCOLATE" e "CINNAMON", entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un risultato negativo (<https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon> consultata in data 05/10/2023).

Pagina 5 di 6

Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta occupando, (ad esempio un aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pagina 6 di 6

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018854781 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.

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



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

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

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** ROMA

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

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

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

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

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

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

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

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

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

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

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

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

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

o essere aromatizzati al tartufo). Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non

come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione

elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di

stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il

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

marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si

richiede la protezione.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 3

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018854445 è respinta.

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

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

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

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

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

Registrare un marchio di gelati – marchio non originale – Alicante 29-09-2023



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

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

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

(BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 04/04/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a

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

Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé

(dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;

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

Biscotti;

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

Pagina 2 di 5

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

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

acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è

al tempo stesso una sostanza priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti

alimentari.

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

dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di informazioni sulla specie e sulla qualità dei prodotti.

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

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

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

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

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

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

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

adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la

protezione.

Pagina 3 di 5

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 24/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

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

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

Pagina 4 di 5

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

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

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

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

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

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

Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli];

Dolci; Dolci semifreddi; Dolci

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

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

Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e

ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato, poiché essi possono essere certamente

a base di limone caprese e/o a seconda dei casi essere preparati

utilizzando un aromatizzante naturale per alimenti a base di Limone Caprese

A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE.

Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

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

IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018836775 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Coni per gelati; Cialde; Zucchero, miele, melassa; Caffè;
Cacao.

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

Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

Limone Italia

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

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

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/04/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

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

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

Pagina 2 di 5

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

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

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

nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale; (ii) i

prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, sciroppi, aromi per dolci

ecc. contengono un frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e

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

dell'Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto, nonostante alcuni

elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard alquanto comuni e

perfettamente leggibili inseriti in un'etichetta allargata con due lati curvi), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e qualità dei prodotti.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in Pagina 3 di 5 questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. Di conseguenza non può essere descrittiva di detti prodotti.
2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

Pagina 4 di 5

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

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

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

caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;

27/02/2002, T-106/00,

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti
quali: Gelati;
Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte;
Miscele per gelati; Sorbetti
[ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi possono essere
certamente a base
di limone italiano.
In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono
essere gelati che
contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l'Ufficio
avrebbe obiettato il
marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto
ingannevole.
In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come
indicativo del
prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi
possono essere
usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d'uso degli stessi.
A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non
distintivo per la
maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7,
paragrafo 1, RMUE, è
una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere
interpretato sulla
base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE,
esclude la
registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per
una parte dell'UE.
Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la
maggior parte dei
consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è
sufficiente che il marchio sia
descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle
lingue ufficiali dell'UE
(03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i
consumatori di lingua
italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla
registrazione ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
Il grado di stilizzazione del segno, , come già precisato dall'Ufficio,
è minimo e
certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di
capacità distintiva
del segno imputabile all' elemento denominativo del segno.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018836775 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

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

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

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

Pagina 5 di 5

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

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

per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

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

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

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

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

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

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

**Registrare un marchio per prodotti per
disabilità – marchio respinto**

26-09-2023



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

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

Latina (LT)
ITALIA
Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento: *****
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *****(RM)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.
Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione; Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione; Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di

formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

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

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

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

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

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

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

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

Si deve infine sottolineare che l'elemento figurativo del segno, una foto che rappresenta un cane disabile, non aggiunge capacità distintiva la segno. Di contro l'immagine non è altro che una rappresentazione fotografica del concetto espresso nella parte denominativa del segno.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

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

parte, vale a dire per:

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

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

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

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

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

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

esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

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

animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;

Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;

Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;

Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari

di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività

didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi

didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;

Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi

di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online;

Fornitura

di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e

concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di

insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in

materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino; Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -); Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi: Classe 35 Web marketing; Pubblicità; Diffusione di pubblicità via Internet; Pubblicità digitale; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Annunci pubblicitari on line; Gestione commerciale; Consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web; Pubblicità online su rete informatica. Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Registrare un marchio in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023



Il segno oggetto di esame è “Smoky Burger” “Smoky” tradotto dall'inglese è “fumoso” e, associato a burger verrebbe percepito come carne affumicata per cui il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/09/2023

*****Cortona

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: SmokyBurger

Marchio: Smoky Burger

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Cortona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Carne e prodotti a base di carne.

Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
hamburger dal sapore affumicato.
- Il suddetto significato del termine «Smoky Burger», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoky>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burger>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che I prodotti obbiettati della Classe 29 sono hamburger dal sapore affumicato e/o sono prodotti ideali per la preparazione di hamburger affumicati e che i servizi di fornitura di alimenti e bevande della Classe 43 sono resi in relazione ad hamburger dal sapore affumicato o a bevande da accompagnare a tali piatti.
- Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018837359 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore navale – marchio descrittivo – 22-09-2023



Il marchio DOCCIA NAUTICA per una doccia da installare su una barca è descrittivo, verrebbe inteso dal consumatore medio come getto d'acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche. Il marchio non supera l'esame.

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

Alicante, 22/09/2023

***** Camaiore (LU)

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: DOCCIA NAUTICA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** Camaiore (LU)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Docce per esterni; Docce; Docce portatili.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
getto d'acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche.
- Il suddetto significato del termine «DOCCIA NAUTICA» era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/doccia/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/nautica/>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti rivendicati sono tutti articoli sanitari per la pulizia appositamente adattati per l'uso sulle imbarcazioni nautiche.
- Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

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

lettere b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018837354
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.

SUSHITIAMO – registrare un marchio per alghe, pesce crudo, SUSHI – 20-09-2023



SUSHITIAMO verrebbe inteso come slogan promozionale per far aumentare il
consumo di sushi per cui il segno è respinto per le classi relative al
prodotto alghe e pesce crudo.

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

Alicante, 20/09/2023

Firenze

ITALIA

Fascicolo n°: ****

Vostro riferimento:

Marchio: SUSHITIAMO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Firenze

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 15/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione non è idoneo

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

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

Classe 29 Alghe commestibili; alghe commestibili lavorate; alghe preparate per l'alimentazione umana; estratti di alghe per uso alimentare; foglie di alghe rosse; snack a base di alghe commestibili; pesce (alimento); pesce lavorato; pesce congelato; filetti di pesce; mousse di pesce; polpette di pesce; uova di pesce per il consumo umano; zuppa di pesce; soia [pronta]; soia (conservata); olio di soia; semi di soia trattati; tofu; avocado trattati; sesamo frantumato; cavolo trattato; crostacei non vivi; molluschi non vivi; molluschi surgelati; frutti di mare lavorati; frutti di mare [non vivi]; frutti di mare surgelati; cibi a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di frutti di mare; brodi; preparati per zuppe; brodi ristretti.

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

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

Pagina 2 di 5

Classe 30 Alghe [condimenti]; salse [condimenti]; condimenti; condimenti [salse] per alimenti; salse di soia; salse a base di soia e alghe kombu; salse salate usate come condimento; chutney [condimenti]; aceto; aceto di riso; aceto aromatizzato; aceto di mele; aceto di frutta; aceto di vino; aceto balsamico; aceto bianco; aceto nero; aceto di birra; aceto di malto; aceto di miele; aceto di cocco; aceto di canna; semi di sesamo [condimento]; riso; riso naturale [lavorato] per l'alimentazione umana; riso aromatizzato; riso arricchito; riso integrale; riso trattato; riso sbramato; riso glutinoso; riso istantaneo; miscele di riso; farina di riso; farina di riso glutinoso; riso al vapore; riso cotto; prodotti alimentari a base di riso; preparati a base di riso; piatti pronti cotti a base di riso; riso pronto avvolto in alghe marine; riso preparato arrotolato in alghe; riso glutinoso avvolto in foglie di bambù [Zongzi]; polpette di farina di riso glutinoso; bastoncini al riso; budini di riso; miscele per pastella; pasta istantanea [noodles]; wasabi preparato; pasta wasabi; wasabi in polvere [rafano giapponese]; rafano [spezia]; zenzero; spezie; marinate contenenti spezie; miscele di spezie; tè; tè verde giapponese.

Classe 31 Alghe fresche; alghe per l'alimentazione umana; rafano commestibile

fresco

giapponese (wasabi); uova di pesce; uova di salmone; zenzero fresco e non lavorato; sesamo commestibile non lavorato; semi di soia freschi; germogli di soia freschi; legumi freschi; verdure fresche; erbe fresche; avocado freschi;

pesce vivi; crostacei vivi; molluschi vivi; frutti di mare vivi; cachi giapponesi

freschi; porri giapponesi freschi; foglie fresche aromatizzanti dell'albero del

pepe giapponese (Sansho); insalate verdi fresche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

attaccamento per un piatto molto diffuso, derivato da un metodo tradizionale di

conservazione del pesce e noto in numerose varianti.

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

<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ti/>

https://www.treccani.it/vocabolario/amare_res-2ee5ea58-ada9-11eb-94e0-00271042e8d9/)

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUSHITIAMO» semplicemente come uno

slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di

ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna

indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare la preferenza del consumatore nei confronti di un determinato piatto, promovendo pertanto il consumo di

sushi, degli ingredienti che si utilizzano per la preparazione dello stesso (alghe, pesce, riso,

Pagina 3 di 5

verdure, spezie ecc.) o dei prodotti che possono essere consumati assieme al sushi (tè,

zuppe di pesce ecc.).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018817168 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 29 Alghe commestibili; alghe commestibili lavorate; alghe preparate per

l'alimentazione umana; estratti di alghe per uso alimentare; foglie di alghe rosse; snack a base di alghe commestibili; pesce (alimento); pesce lavorato; pesce congelato; filetti di pesce; mousse di pesce; polpette di pesce; uova di

pesce per il consumo umano; zuppa di pesce; soia [pronta]; soia (conservata); olio di soia; semi di soia trattati; tofu; avocado trattati; sesamo

frantumato; cavolo trattato; crostacei non vivi; molluschi non vivi; molluschi

surgelati; frutti di mare lavorati; frutti di mare [non vivi]; frutti di mare surgelati;

cibi a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di pesce; piatti pronti o

cucinati a base di frutti di mare; brodi; preparati per zuppe; brodi ristretti.

Classe 30 Alghe [condimenti]; salse [condimenti]; condimenti; condimenti [salse] per

alimenti; salse di soia; salse a base di soia e alghe kombu; salse salate usate

come condimento; chutney [condimenti]; aceto; aceto di riso; aceto aromatizzato; aceto di mele; aceto di frutta; aceto di vino; aceto balsamico; aceto bianco; aceto nero; aceto di birra; aceto di malto; aceto di miele; aceto

di cocco; aceto di canna; semi di sesamo [condimento]; riso; riso naturale [lavorato] per l'alimentazione umana; riso aromatizzato; riso arricchito; riso

integrale; riso trattato; riso sbramato; riso glutinoso; riso istantaneo; miscele di

riso; farina di riso; farina di riso glutinoso; riso al vapore; riso cotto; prodotti

alimentari a base di riso; preparati a base di riso; piatti pronti cotti a base di

riso; riso pronto avvolto in alghe marine; riso preparato arrotolato in alghe;

riso glutinoso avvolto in foglie di bambù [Zongzi]; polpette di farina di riso

glutinoso; bastoncini al riso; budini di riso; miscele per pastella; pasta istantanea [noodles]; wasabi preparato; pasta wasabi; wasabi in polvere

Pagina 4 di 5

[rafano giapponese]; rafano [spezia]; zenzero; spezie; marinate contenenti spezie; miscele di spezie; tè; tè verde giapponese.

Classe 31 Alghe fresche; alghe per l'alimentazione umana; rafano commestibile fresco

giapponese (wasabi); uova di pesce; uova di salmone; zenzero fresco e non

lavorato; sesamo commestibile non lavorato; semi di soia freschi; germogli di soia freschi; legumi freschi; verdure fresche; erbe fresche; avocado freschi;
pesci vivi; crostacei vivi; molluschi vivi; frutti di mare vivi; cachi giapponesi
freschi; porri giapponesi freschi; foglie fresche aromatizzanti dell'albero del
pepe giapponese (Sansho); insalate verdi fresche.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 21 Bacchette per il cibo; bacchette monouso per il cibo; sostegni per bacchette
per il cibo; bicchieri; tazze; tazze da sakè [non in metallo prezioso]; tazze da
tè; tazze da tè giapponesi [yunomi]; tazze biodegradabili; tazze in ceramica;
tazze in porcellana; tazzine da caffè; servizi da caffè costituiti da tazzine
e
piattini; teiere; teiere in stile giapponese [kyusu]; chawan [ciotole e
scodelle
giapponesi per il riso]; ciotole per zuppa in stile giapponese [wan]; jubako
[set
di contenitori per alimenti giapponesi]; spatole di stile giapponese per il
riso
cotto [shamoji]; cucchiai di stile giapponese per il riso cotto [shamoji];
pestelli
in legno in stile giapponese [surikogi]; mortai in terracotta in stile
giapponese
[suribachi]; vassoi o supporti per il pranzo in stile giapponese [zen];
attrezzatura per arrotolare il riso; stuoie per arrotolare il riso.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro
la presente
decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro
quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso
di 720 EUR è stata
pagata.

Marchio non distintivo – marchio

comunitario non supera l'esame – 19-09-2023



SOS Viaggiatore – il consumatore medio percepirebbe il segno semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi di assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non siano necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Si tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma semplicemente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi, per cui il segno in questione è privo di carattere distintivo e non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/09/2023

Rome

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: SOS Viaggiatore

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:

I-00145 Rome

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi;

Informazioni e consulenza commerciali per consumatori relativamente alla scelta di prodotti

e servizi; Fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi;

Informazioni e

consulenza commerciale ai consumatori; Fornitura di informazioni ai consumatori sui

prodotti attraverso Internet; Gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di

terzi; Amministrazione di programmi per grandi viaggiatori; Ricerche sui consumatori;
Informazioni in materia di prodotti per consumatori; Fornitura di informazioni commerciali ai

consumatori; Fornitura di informazioni commerciali; Informazioni commerciali (Fornitura di -); Informazioni commerciali e consulenza per i consumatori [punto di consulenza per i consumatori]; Gestione di documenti finanziari; Gestione commerciale; Servizi di gestione dati; Gestione dell'elaborazione dati; Servizi di elaborazione di dati; Elaborazione dati.

Classe 45

Servizi di informazioni in materia di diritti dei consumatori.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

di soccorso, di aiuto da parte di chi compie viaggi sia per esplorare con intenti scientifici sia

per conoscere il mondo a scopo personale.

I suddetti significati dei termini «SOS Viaggiatore», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.treccani.it/vocabolario/s-o-s>

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SOS Viaggiatore» semplicemente come

un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi a assistenza prestata a

viaggiatori in situazioni di necessità non necessariamente legate a situazioni di pericolo.

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.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/04/2023 e poi, in data 18/06/2023 ha

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

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

Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. Le argomentazioni presentate sono le seguenti:

1. 'Sebbene i termini "SOS" e "Viaggiatore" siano di uso comune nella lingua italiana, l'accostamento di questi termini nel marchio "SOS Viaggiatore" crea un segno unico
Pagina 3 di 7
e distintivo che non è descrittivo dei servizi offerti. In particolare, il marchio "SOS Viaggiatore" va oltre la semplice somma delle sue parti. La combinazione dei termini suggerisce un'associazione specifica e distintiva con i servizi elencati nelle classi 35 e 45, che non può essere dedotta direttamente dai singoli termini. Inoltre, il segno non descrive direttamente la natura, la qualità o l'origine geografica dei servizi offerti. Il marchio "SOS Viaggiatore" richiama l'attenzione del consumatore medio e crea un'impressione distintiva che va oltre la semplice combinazione dei due termini comuni. Di conseguenza, il marchio è in grado di distinguere i servizi offerti da quelli di altre aziende e di indicare l'origine commerciale dei servizi'.
2. Il richiedente cita la giurisprudenza della Corte (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,) e poi rivendica di aver usato il segno per molti anni e rivendica un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
3. 'E opinione del richiedente che il segno si benefici di un ampio riconoscimento da parte del pubblico dei consumatori e dei media essendo stato presentato in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive su importanti reti nazionali. Vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prove presenti nella sezione "Dicono di noi" del sito internet del richiedente <https://sosviaggiatore.it/> :
 - intervista trasmessa nell'ambito della trasmissione "Uno Mattina" trasmessa su Rai Uno (disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=IGBpw6WT6eo>);
 - intervista ospitata dal programma radiofonico RTL 102.5 (disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=LfFKWezr0co>)

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si rileva quanto segue. L'affermazione

del richiedente secondo la quale i termini SOS e Viaggiatore "di uso comune nella lingua

Pagina 4 di 7

italiana", sono combinati in modo tale da "suggerire un'associazione specifica e distintiva"

con i servizi obietti e che il segno non descriverebbe la natura, la qualità e l'origine

geografica dei servizi, non è supportata da nessun ragionamento giuridico o logico. Il segno

è composto da due termini che se usati in relazione a servizi che possono essere d'aiuto ai

viaggiatori, sarà percepito come una mera informazione promozionale e non come un segno

distintivo.

Tali argomentazioni debbono dunque essere rigettate.

In relazione all'acquisizione di carattere distintivo a seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE le prove di cui tenere conto sono le seguenti:

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all' Avv. Michele Ferrara

nella
trasmissione "Uno Mattina" della RAI. Il video è sul canale SOS
Viaggiatore che ha 3
iscritti ed è stato visto 625 volte. Il video è stato caricato su
Youtube ® il 29 gennaio
del 2020. L'argomento è quello delle truffe ai vacanzieri. Il video dura
4 minuti e i
termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all' Avv. Michele Ferrara
sulla radio
RTL 102,5. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3 iscritti ed è
stato visto
319 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 2 luglio 2020.
L'oggetto del video
è la possibilità di richiedere delle compensazioni di tipo economico nel
caso in cui un
volo venga cancellato o ci sia overbooking. La durata del video è di 3
minuti e i
termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.
- Per ciò che concerne la pagina web <https://sosviaggiatore.it/> il
marchio è
rappresentato nella seguente forma grafica:

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d),
dello stesso
regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha
acquisito,
per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere
distintivo
in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui
all'articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui
trattasi
sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione
dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di
uno sforzo
economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano
meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7,
paragrafo 1,
lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
evitare di
creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
economico [...].
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere
distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione
Pagina 5 di 7
significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i
prodotti o i

servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].

Nel presente caso poiché il pubblico pertinente è quello di lingua inglese dell'Unione, le prove dovrebbero essere riferite a Irlanda e Malta, nonché a quelli paesi in cui la conoscenza dell'inglese di base è stata riconosciuta dalla corte e, pertanto, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi e Cipro (supra)

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

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

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

(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999,

C-108/97 &

C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P,

Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Inoltre, l'Ufficio ricorda che, secondo il Tribunale (12/09/2007, T-141/06,

Texture of glass

surface, EU:T:2007:273, § 40), occorre distinguere tra la "prova diretta"

dell'acquisizione

del carattere distintivo (sondaggi, prove delle quote di mercato quote di

mercato detenute

dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell'Industria o di

altre associazioni

professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, pubblicità,

ecc. (volumi di

vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata dell'uso) che sono

meramente indicative del

riconoscimento del marchio sul mercato. Sebbene le prove secondarie possano

possono

servire a corroborare la prova diretta, esse non possono sostituirla.

Dopo aver analizzato attentamente le prove fornite dal titolare, l'Ufficio

non è persuaso che il

marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso,

per i motivi di

seguito indicati.

Pagina 6 di 7

E' evidente che oltre al fatto che le due prove presentate non possono in nessun modo

giustificare un'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso stante la

loro esiguità inoltre il

corredo probatorio manca del tutto delle c.d. prove dirette (supra).

Pertanto, la documentazione presentata dal titolare non può costituire la

prova che il

consumatore interessato di lingua italiana, attraverso la familiarità sul

mercato con il

marchio "SOS VIAGGIATORE" (marchio denominativo), percepisca lo stesso come

un'indicazione di origine imprenditoriale in grado di distinguere i servizi

del titolare da quelli

di altre aziende.

L'Ufficio ritiene che il titolare non abbia dimostrato adeguatamente che in

Italia il marchio in

questione, alla data di deposito, avesse acquisito un carattere distintivo a

seguito dell'uso

che ne era stato fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, per i

servizi per i quali è

stata sollevata un'obiezione.

L'affermazione secondo cui il marchio richiesto avrebbe acquisito carattere

distintivo

attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è respinta.

Obiter Dictum il segno come usato nella pagina web www.sosviaggiatore.it

è molto più articolato e complesso del marchio oggetto del

presente rifiuto, pertanto l'uso in tale forma non sarebbe comunque in grado

di sanare la carenza di capacità distintiva del marchio denominativo oggetto di esame, tramite il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio non ritiene necessario esaminare se il segno è stato usato per tutti i servizi oggetto di rifiuto, poiché i criteri di esame dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE sono cumulativi e non alternativi.

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. 018817002 è respinta.

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

Marchio comunitario descrittivo, respinto – Alicante 06-09-2023



“Cose di casa” verrebbe percepito come tutto ciò che attiene ad una abitazione. E' un marchio descrittivo. La stilizzazione del marchio non è sufficiente a renderlo distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/09/2023

***** Padova

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente:***** Milano

ITALIA

Si fa riferimento alla comunicazione telefonica dell'Ufficio datata
06/09/2023, con Alessandro

Turato relativa alla revoca di una decisione ai sensi dell'articolo 103,
RMUE.

Non avendo ricevuto obiezioni da parte Sua, con la presente l'Ufficio revoca
la propria decisione datata 08/06/2023 per i motivi dichiarati durante la
conversazione.

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/02/2023 ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto
forma di

riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo
dei

videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di
comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili;

Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche;

Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni

didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili;

Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento

d'informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per
applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su

dispositivi

cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle informazioni;

Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Software
per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali;

Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e

fotografici; Apparecchiature di comunicazione; Articoli virtuali scaricabili,
ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste
[periodici],

Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali,

Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali,

Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di
strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi

di

comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali, riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer.

Classe 16 Attrezzatura per l'insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali; Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste; Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi d'azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali; Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura e di modellismo.

Pagina 3 di 10

Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate; Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di cataloghi; Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di libretti; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo; Servizi di giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione, intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali per libri; Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici; Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri; Pubblicazione di documenti scientifici; Pubblicazione multimediale di giornali; Pubblicazione di fogli informativi; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione e edizione di libri; Preparazione di testi per pubblicazione; Pubblicazione di libri di intrattenimento; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazione di materiale multimediale online; Pubblicazione online di giornali elettronici; Servizi per la pubblicazione di libri; Servizi per la pubblicazione di guide;

Pubblicazione di software per divertimento multimediale; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di materiali didattici per l'insegnamento; Pubblicazione di quotidiani per clienti su internet; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici; Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione di libri in materia di programmi

televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a pesci da appartamento; Servizi

per la pubblicazione di bollettini d'informazione; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Stesura e pubblicazione di testi, tranne testi

pubblicitari; Pubblicazione di testi sotto forma di CD-ROM; Pubblicazione di testi sotto forma di media elettronici; Pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento; Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici online;

Pagina 4 di 10

Servizi di consulenza in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali

elettronici accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di

libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di

testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale;

Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali;

Servizi di pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà aumentata online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali

on-line non scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non scaricabili; Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà virtuale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione attribuirebbe al segno il significato di "tutto ciò che riguarda l'abitazione". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 03/02/2023 all'indirizzo <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cosa.html>, <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html>,

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/casa.html>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti, come ad esempio le riviste e le pubblicazioni in genere (nelle Classi 9 e 16), che riguardano temi, questioni, oggetti, pratiche, ecc., relativi alle abitazioni, quindi per esempio concernono l'arredamento degli ambienti casalinghi, come o dove scegliere gli spazi per la vita familiare, questioni legali relative a ville e condomini, ecc., oppure (nella Classe 9), applicazioni che insegnano come governare le proprie case, le funzioni degli elementi d'arredo casalinghi, ecc., oppure (nella Classe 41), servizi che hanno per oggetto temi pertinenti alle abitazioni (ad esempio pubblicazione di guide di ricerca di casa o di materiali didattici sugli impianti di servizi, ecc.) o servizi la cui funzione è di agevolare il consumatore rispetto a temi concreti relativi all'abitare e vivere uno spazio (come per esempio servizi di educazione, divertimento e sport prestati a domicilio, ecc.). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia rossa maiuscola classica e comune, la disposizione su due righe con la congiunzione 'DI' in disposizione intermedia, e in misura ridotta rispetto alle altre due parole, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su destinazione o altre caratteristiche, quali l'oggetto o contenuto sia dei prodotti che dei servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione del servizio clienti, che si riassume in un messaggio informativo sui prodotti e servizi, nonché di incoraggiamento all'utilizzo degli stessi. Infatti il segno annuncia che nei suoi prodotti e servizi si trova ogni aspetto che concerne le abitazioni, come ad esempio applicazioni, informazioni, istruzione, formazione, ecc., che sono relative o pertinenti alle abitazioni, quali che esse siano

(appartamenti, ville, ecc.). Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che

Pagina 5 di 10

un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi

dei prodotti e servizi, vale a dire che i propri prodotti e servizi sono relativi ad aspetti

o realtà che concernono le abitazioni.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018814457 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di

riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo

dei videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili;

Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche;

Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili;

Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento d'informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili;

Software per

applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle

informazioni; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Software per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali; Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici; Apparecchiature di comunicazione;

Articoli virtuali scaricabili, ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token

Pagina 6 di 10

non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali, riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer.

Classe 16 Attrezzatura per l'insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali; Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste; Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte

durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi d'azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali; Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura e di modellismo.

Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate; Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di

opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di cataloghi; Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di libretti; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo; Servizi di giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione, intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali per libri; Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici; Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri; Pubblicazione di documenti scientifici; Pubblicazione multimediale di giornali; Pubblicazione di fogli informativi; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione e edizione di libri; Preparazione di testi per pubblicazione; Pubblicazione di libri di intrattenimento; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazione di materiale multimediale online; Pubblicazione online di giornali elettronici; Servizi per la pubblicazione di libri; Servizi per la pubblicazione di guide; Pubblicazione di software per divertimento multimediale; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di materiali didattici per l'insegnamento; Pubblicazione di quotidiani per clienti su internet; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici; Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione di libri in materia di programmi televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a da appartamento; Servizi per la pubblicazione di bollettini d'informazione; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Stesura e pubblicazione di testi, tranne testi pubblicitari; Pubblicazione di testi sotto forma di CD-ROM; Pubblicazione di testi sotto forma di media elettronici; Pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento;

Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Servizi di consulenza in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali elettronici accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà aumentata online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali online non scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non scaricabili; Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà virtuale.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Pagina 8 di 10

Classe 9 Articoli virtuali scaricabili, ovvero Guide turistiche, Romanzi d'amore, Riviste musicali, Riviste mediche, Riviste di informatica; Articoli virtuali scaricabili

autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Romanzi d'amore, Riviste musicali, riviste mediche, Riviste di viaggi, Riviste di informatica.

Classe 16 Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Attrezzi per correggere e

cancellare; Attrezzi per scrivere ed affrancare; Macchine per ufficio; Materiale stampato che rappresenta valore monetario o per scopi finanziari;

Guide turistiche; Romanzi d'amore; Riviste musicali; Riviste mediche; Riviste

di viaggi; Riviste di informatica.

Classe 35 Abbonamenti a riviste elettroniche; Pubblicità per riviste; Pubblicità su riviste,

opuscoli e quotidiani; Organizzazione di abbonamenti a riviste elettroniche;

Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste;

Promozione della

vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste;

Publicazione di testi pubblicitari; Pubblicazione di documentazione pubblicitaria; Pubblicazione di materiale pubblicitario; Testi pubblicitari
(Pubblicazione di -); Servizi di pubblicazione di pubblicità; Pubblicazione di materiale pubblicitario online; Servizi di pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicazione di materiale e testi pubblicitari; Marketing nel campo della pubblicazione di software; Pubblicazione di materiali stampati a fini pubblicitari; Marketing nell'ambito della pubblicazione di software; Compilazione di elenchi per la pubblicazione su Internet; Abbonamenti a giornali; Organizzazione di abbonamenti a giornali; Servizi pubblicitari relativi a giornali; Abbonamenti a giornali (Organizzazione per conto terzi -); Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento a giornali per conto terzi; Organizzazione di abbonamenti a giornali per conto terzi; Amministrazione di abbonamenti a giornali [per conto terzi]; Abbonamenti a giornali (organizzazione di -) [per conto terzi]; Organizzazione per la fornitura di spazi pubblicitari su giornali; Sottoscrizioni [organizzazione] di abbonamenti a libri, recensioni, giornali o fumetti; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche di mercato e nella promozione; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; Servizi di pubbliche relazioni; servizi di vendita al dettaglio in relazione ai seguenti prodotti virtuali scaricabili autenticati di token non fungibili (NFT) ovvero, abbonamenti a riviste elettroniche, Pubblicità per riviste, Pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani, Organizzazione di abbonamenti a riviste elettroniche, Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste, Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste, Pubblicazione di testi pubblicitari.
Classe 38 Comunicazione mediante blog online; Bacheche elettroniche e discussioni on-line; Servizi audio, video e televisivi in streaming;

Servizi di

Pagina 9 di 10

messaggeria elettronica; Accesso a blog; Servizi di chat-room per collegamento in reti sociali; Telecomunicazione di informazioni (comprese le

pagine web); Servizi di comunicazione; Telecomunicazioni;

Radiotelecomunicazioni; Radiocomunicazione; Telediffusione; Emissioni televisive; Servizi di webcasting; Fornitura ed affitto di strumenti ed apparecchi di telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione; Comunicazione per computer ed accesso ad Internet; Fornitura dell'accesso

a contenuti, siti web e portali; Accesso a siti elettronici; Fornitura di accesso

a banche date online; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso a siti Web con musica digitale su Internet; Fornitura di accesso a siti su una rete d'informazioni

elettronica; Fornitura di accesso a siti web su internet; Servizi di comunicazione per l'accesso a banche dati.

Classe 41 Pubblicazione di testi musicali; Pubblicazione online di guide, mappe di

viaggio, elenchi e liste cittadine non scaricabili per viaggiatori;

Fornitura di

strutture d'assistenza giornaliera [istruzione]; Servizi di prenotazione di

biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;

Traduzioni ed interpretariato; Editoria musicale; Servizi di editoria informatica; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Servizi di pubblicazione di guide sui viaggi; Pubblicazione di libri in materia di tecnologia informatica; Pubblicazione di stampati relativi a diritti di proprietà

intellettuale; Pubblicazione di manuali di lavoro per la gestione aziendale;

Pubblicazione di documenti scientifici in materia di tecnologia medica;

Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina;

Pubblicazione e diffusione di documenti scientifici relativi alla tecnologia

medica; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto

pubblico e affari sociali.

Classe 42 Progettazione in materia di pubblicazione di documenti;

Sviluppo di software

nell'ambito di pubblicazione di software; Sviluppo di software

nell'ambito

della pubblicazione di software; Server hosting [servizi offerti dal provider

per la pubblicazione dei siti web sui suoi server]; Servizi di hosting interattivo

che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti ed immagini online; Offerta dell'utilizzo temporaneo di

software
non scaricabili per la creazione e la pubblicazione di riviste
specializzate e
blog on-line; Programmazione di applicazioni multimediali; Servizi di
progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici;
Affitto di
computer hardware ed attrezzature; Consulenza informatica, servizi di
consulenza ed informazione; Servizi di duplicazione e di conversione dei
dati, servizi di codificazione dei dati; Servizi di hosting e software
come
servizio e noleggio di software; Sicurezza informatica, protezione e
recupero; Sviluppo di hardware; Sviluppo, programmazione ed
implementazione di software.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso
contro la presente
decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere
presentato per iscritto
Pagina 10 di 10
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.

Indicazione provenienza geografica – marchio respinto – Alicante 07-09-2023



Il consumatore che si approccia al segno "Togo" penserebbe al prodotto "farine" ed assimilati in classe 30, come provenienti dall'Africa nello specifico dal Togo. Per questo motivo il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/09/2023

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Parma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 21/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c)

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati provengono dal Togo, paese dell'Africa occidentale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla scritta bianca su fondo nero, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione sulla provenienza geografica dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018886012 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 tè, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, sostituti del pane e altri prodotti di panetteria; snack a base di cereali; biscotti, pasticceria e confetteria; prodotti da forno; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca; preparati per dolci; pizze e preparati per pizze; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio.

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.

Quando il marchio anteriore è originale vince – Opposizione 30-08-2023



Il marchio anteriore è il marchio BORRO il marchio impugnato è BURRO entrambi classe 33 vogliono rappresentare bevande alcoliche. Borro, non avendo carattere descrittivo è originale rispetto alle bevande alcoliche e, fosse anche solo per questo motivo, vince rispetto a BURRO, marchio registrato successivamente.

OPPOSIZIONE N. B 3 161 356

***** (AR), Italia (opponente), rappresentata da
***** Firenze, Italia (rappresentante
professionale)

c o n t r o

***** Roma, Italia (richiedente)

Il 30/08/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

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

MOTIVAZIONI

In data 30/12/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 559 908  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 BORRO (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073.

a) I prodotti

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

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre).*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Bevande alcoliche (eccetto le birre).*

Le *bevande alcoliche (eccetto le birre)* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

Il 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 in disputa sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano o lo spagnolo non vengono compresi. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato né a "BORRO" né a "BURRO", come per esempio la parte del pubblico di riferimento che parla bulgaro, lituano o polacco.

Come menzionato poc'anzi, gli elementi verbali "BORRO" e "BURRO" non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, vale la pena notare che le lettere "BURRO" sono poste all'interno di un elemento rettangolare nero che funge da sfondo e quindi risulta essere pressoché privo di distintività in virtù della sua natura puramente decorativa.

Il marchio impugnato pure contiene un elemento figurativo posto al di sopra dell'elemento denominativo che consiste in un elemento circolare di colore nero formato da numerosi elementi grafici, della medesima forma irregolare arrotondata, ma di diverse dimensioni, che senza essere collocati in modo ordinato danno origine, come detto, ad un elemento composito di forma circolare. Questo elemento figurativo risulta essere in sé privo di qualsivoglia contenuto semantico ed è pertanto da considerarsi normalmente distintivo.

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

Tuttavia, si deve 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 / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle quattro lettere "B-RR0", che fanno parte, nel medesimo ordine, sia del marchio anteriore che dell'elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella seconda lettera degli elementi verbali, rispettivamente "0" nel segno anteriore e "U" nel segno impugnato, oltre che negli elementi figurativi del marchio

impugnato.

Tenendo in considerazione il fatto che le lettere che differiscono negli elementi verbali dei segni, ovvero "O" ed "U", risultano essere, da un punto di vista della mera rappresentazione grafica, non particolarmente dissimili, ma al contrario convergono nella loro forma arrotondata, nonché il fatto che nel caso del segno impugnato i consumatori faranno più facilmente riferimento al segno utilizzando l'elemento verbale, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento prese in esame, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "B-RRO", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere "O" nel segno anteriore e "U" nel segno impugnato, le quali, oltre ad essere entrambe vocali, in virtù della loro identica posizione non alterano in alcun modo il ritmo né l'intonazione di "BORRO" e "BURRO". La Divisione d'Opposizione ritiene che anche da un punto di vista fonetico i segni siano simili in media misura, tenendo conto del fatto che le somiglianze prevalgono sulle differenze e sono presenti in un elemento che in particolare nel caso del segno impugnato ha un impatto più forte.

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.

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 in questione sia soggetta a confusione in merito alla provenienza degli stessi; 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 33 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici, ai prodotti nella medesima classe del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura. È importante notare come essi coincidano nel loro unico elemento verbale ad eccezione di una sola lettera. In mancanza di elementi aggiuntivi e tenendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico che non attribuisce ai marchi alcun significato, come ad esempio il pubblico di lingua bulgara, lituana o polacca.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 deve considerarsi adeguatamente fondata. 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.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore.

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 No 12 216 073 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, e neppure l'eventuale elevato carattere distintivo (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

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

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

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

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: contributi 2023



Diventano operative per l'anno 2023 le misure agevolative denominate **Brevetti+, Disegni+ e Marchi+** per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Si invita a consultare i relativi Bandi **Bando 2023 Brevetti + , Bando 2023**

Disegni +, Bando 2023 Marchi + ma facciamo volentieri una fotografia delle possibilità che una micro, piccola o media impresa avente sede legale in Italia, ha a disposizione:

Bando 2023 Brevetti +

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire **dal 24 ottobre 2023** relativamente a spese sostenute per:

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept

B. Organizzazione e Sviluppo

C. Trasferimento tecnologico

Bando 2023 Disegni +

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire **dal 7 novembre 2023** relativamente a spese sostenute per:

a. realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;

b. realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;

c. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno e per l'utilizzo di materiali innovativi;

d. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;

e. consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della credibilità del disegno/modello registrato);

f. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali che siano state effettivamente avviate relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza o per accordi di distribuzione dei prodotti relativi al disegno/modello registrato (che siano stati effettivamente sottoscritti

Bando 2023 Marchi +

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire **dal 21 novembre 2023**, le agevolazioni sono le seguenti:

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti –di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi

internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni rispetto degli importi massimi previsti – di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.

Marchio non registrabile PURE GOLD -01-09-2023

PURE GOLD

“PURE GOLD” tradotto “oro puro” ad avviso dell'esaminatore è un segno non registrabile in quanto il pubblico di riferimento percepirebbe ORO come un termine elogiativo e, associato a PURO, darebbe l'idea di un prodotto prezioso in assoluto a prescindere dal prodotto che si commercializza, nel nostro caso farine e riso.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/09/2023

*****Reggio Emilia

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente:*****

I. Sintesi dei fatti

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

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 30 Farina [farine alimentari]; Riso.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “oro puro, totalmente prezioso”.
Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni

estratte da Collins in
data 05/05/2023 all'indirizzo
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure>,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gold>).

- La prima Commissione di ricorso ha confermato che "GOLD" (oro) è un termine elogiativo generico, riferito a qualcosa di molto speciale o di valore, comunemente utilizzato nel commercio in tutta l'Unione europea, per tutti i tipi di prodotti o servizi, per sottolineare il carattere esclusivo e lussuoso di qualcosa (11/11/2020, R 1530/2017-1, GOLD COLLAGEN, punto 59).
- Il termine «Gold» assume tale accezione elogiativa anche nel segno in esame, i cui elementi verbali, «PURE GOLD», sono due termini generici, che trasmettono chiaramente l'idea che i prodotti siano unicamente di qualità superiore. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono di eccezionale qualità superiore. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
- Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme e non distogliere il consumatore dal significato puramente informativo ed elogiativo veicolato dagli elementi verbali e rafforzato dal colore dorato. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018858281 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.

VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.



Il segno è VERMUTTINO: il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: «bicchierino di vermut» Il consumatore medio penserebbe che le bevande oggetto del marchio contengano vermut. Il marchio ha un carattere evidentemente descrittivo per cui non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/08/2023

I- MILANO

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: VERMUTTINO

Marchio: VERMUTTINO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 14/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;

Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche [non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;

Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;

Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti sottoforma di bevande.

Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e

acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti; Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;

Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini

frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini

irrobustiti; Vini d'uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé; Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di

vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi

a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail

alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«bicchierino di vermut»
- Il suddetto significato del termine «VERMUTTINO era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e link a un sito web che evidenzia l'esistenza del vermut non alcolico:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/vermuttino>
<https://spiritoautoctono.it/2022/07/20/conviv-il-vermouth-analcolico-tailor-made/>
Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella lettera d'obiezione.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che le bevande non alcoliche e prodotti per fare bevande della classe 32 contengono il sapore di vermut, e che le bevande alcoliche della classe 33 contengono vermut.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018834527 è respinta per i seguenti prodotti:

Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;

Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;

Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di

bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche [non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari

analcolici;

Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base

di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande (Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;

Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;

Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti sottoforma di bevande.

Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e

acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;

Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;

Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;

Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini

frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini

irrobustiti; Vini d'uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;

Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di

vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi

a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail

alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.

Si può inoltre procedere per i restanti prodotti:

Classe 32 Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Sidro analcolico; Acque minerali e gassose.

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

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre

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

Registrare un marchio per prodotti alimentari fatti di carne – Marchio rifiutato



Il marchio in esame è “I Gransalumi” per prodotti alimentari di carne lavorata. Il consumatore italiano approcciandosi al marchio attribuirebbe al segno il significato di qualità superiore, descriverebbe quindi specie e qualità dei prodotti. Per questo motivo il segno non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/08/2023

Modena (MO)

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: I GRANSALUMI

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

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

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

Classe 29 Prodotti di salumeria; Affettati; Carni.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di ‘prodotti alimentari di carne lavorata (salata, tritурata, insaccata, ecc.) di qualità superiore, sopraffini’. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Treccani in data 05/05/2023 agli indirizzi <https://www.treccani.it/vocabolario/il/>,

<https://www.treccani.it/vocabolario/grande>,
<https://www.treccani.it/vocabolario/salume/>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti rivendicati sono carni lavorate, ad esempio salate e stagionate, triturate e insaccate, ecc., sontuose, eccezionali, di qualità superiore. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018852913 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.

**Quando un segno rimanda alla
caratteristica del prodotto che si va
depositare – il marchio è rifiutato**

JEANS

Nel caso di specie JEANS è comunemente associabile ad un tessuto che ha caratteristiche di ruvidezza e robustezza. Il consumatore che vuole comprare delle Tende in tessuto o in plastica per la propria casa e deve scegliere tra tante, verrebbe ingannato perché penserebbe che le tende "JEANS" siano le più robuste in commercio.

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

Alicante, 07/08/2023

***** Padova

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: JEANS

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (PD)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 22 Tende; tende e tendoni per esterni; tende e tendoni da sole; parti costitutive dei predetti prodotti incluse in questa classe; teloni; tende autoportanti; tende a scorrimento laterale per esterni; tende a caduta per esterni; tende a rullo

per esterni; tende a bracci per esterni; tende verticali; tende avvolgibili; verande per tende; tende in materiali tessili; tende da esterni in tessuto.

Classe 24 Tende; Tende oscuranti; Tende in materiali tessili; Tende e tendine in materie

tessili o plastica; Tende per interni ed esterni; Tende in materie tessili o in

plastica; Tende per finestre; Materiali tessili da utilizzare come coperture per finestre; Tendaggi; Tendaggi, ovvero tende in materiale tessile; Tessuti; Tessuti per tende; Tessuti per decorazione di interni; Materiali tessili per la

produzione di tendine; Materiali per tende, ovvero articoli tessili in pezza.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: Tela ruvida e molto robusta.

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

supportato dalle definizioni da vari dizionari, che possono essere trovati nei

collegamenti successivi (informazioni tratte da internet il 17/05/2023):

- <https://www.oed.com/view/Entry/100960?redirectedFrom=jeans#eid>

- <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/jeans/>

Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella lettera d'obiezione.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione

che indicano che i prodotti per quali si richiede la protezione

(un'ampia varietà di

prodotti che possono essere realizzati con materiali tessili o che
includono materiali

tessili), sono fabbricati (o danno la sensazione di essere fabbricati)
con una tela

ruvida e molto robusta. Pertanto, il segno descrive la specie e la
qualità dei prodotti.

• Infatti, è molto comune che i prodotti oggetto dell'obiezione possano
essere realizzati

con il tipo di tessuto denominato «jeans» (informazioni tratte da
internet il

17/05/2023):

• <https://www.ebay.it/itm/142752676333>

• <https://www.amazon.it/tessuto-effetto-piccoli-Capanna-ingresso/dp/B077XWCVL9>

• <https://www.etsy.com/listing/730558229/blue-jeans-linen-curtain-panel-denim>

Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella
lettera d'obiezione.

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

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

1, lettera b), RMUE.

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

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

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

paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

• IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018855026
è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 22 Tende; tende e tendoni per esterni; tende e tendoni da sole; parti costitutive dei predetti prodotti incluse in questa classe; teloni; tende autoportanti; tende a scorrimento laterale per esterni; tende a caduta per esterni; tende a rullo per esterni; tende a bracci per esterni; tende verticali; tende avvolgibili; verande per tende; tende in materiali tessili; tende da esterni in tessuto.

Classe 24 Tende; Tende oscuranti; Tende in materiali tessili; Tende e tendine in materie tessili o plastica; Tende per interni ed esterni; Tende in materie tessili o in plastica; Tende per finestre; Materiali tessili da utilizzare come coperture per finestre; Tendaggi; Tendaggi, ovvero tende in materiale tessile; Tessuti; Tessuti per tende; Tessuti per decorazione di interni; Materiali tessili per la produzione di tendine; Materiali per tende, ovvero articoli tessili in pezza.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 6 Tende per l'esterno in metallo; Tende avvolgibili in metallo [per esterni]; Pali per tende in metallo; Gazebo [strutture in metallo]; Strutture trasportabili in metallo; Strutture e costruzioni trasportabili in metallo; Verande chiuse [strutture] metalliche; Chioschi [strutture] in metallo; Pergole in metallo; Parti in metallo per costruzioni; Coperture in metallo; Strutture metalliche; Pensiline [strutture edilizie] metalliche; Supporti metallici; Tettoie [strutture] in metallo; Profilati metallici; Tubi metallici; Ferramenta metallica; Aste metalliche; Anelli metallici; Molle metalliche; Rotaie in metallo; Ganci in metallo; Cerniere in metallo.

Classe 19 Tende avvolgibili per uso esterno [non in metallo o tela]; Pensiline [costruzioni] non metalliche; Gazebo [strutture non metalliche]; Strutture trasportabili (Non metalliche -); Costruzioni trasportabili non metalliche; Chioschi [strutture non metalliche]; Pergole (Non metalliche -); Verande non metalliche.

Classe 22 Tettoie.

Classe 24 Tende in plastica; Tende e tendine in plastica; Tende in plastica; Zanzariere.

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

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

Marchio descrittivo che evocherebbe il "Coronavirus" non registrabile – Alicante 04-08-2023

CORONA

Il segno "Corona" che intende contraddistinguere salviette e prodotti per
l'igiene ad avviso della commissione esaminatrice rimanda a Coronavirus per
cui è descrittivo e non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/08/2023

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: CORONA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Napoli (NA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 14/07/2022 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 è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:

Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad uso carta igienica.

Classe 5 Preparati e prodotti per l'igiene compresi disinfettanti ed antisettici per uso igienico e per uso domestico, salviette disinfettanti ed antibatteriche, fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche, panni per la pulizia imbevuti di disinfettante per uso igienico, gel e spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti medicinali e igienizzanti e disinfettanti ed antibatterici; articoli assorbenti per l'igiene personale compresi assorbenti igienici, pannolini igienici, pannolini di carta, pannolini-mutandina di carta usa e getta per neonati; prodotti per l'igiene e la cura della persona per uso medico compresi fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, salviette medicate imbevute, soluzioni detergenti per uso medico; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso domestico che industriale.

Classe 16 Prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e la cura della persona compresi carta assorbente, bobine e rotoli di carta da cucina e di carta igienica, asciugatutto in carta, asciugamani e strofinacci monouso in carta, tovaglie, tovaglioli e tovagliolini di carta, carta da forno, carta per la confezione di alimenti, pellicole in carta per imballare gli alimenti, carta igienica, fazzoletti di carta, salviette di carta per uso cosmetico, salviette di carta per la pulizia; fogli assorbenti e sacchetti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari, pellicole in plastica per imballare gli alimenti; sacchi per la spazzatura in carta e plastica; carta per la produzione di lenzuola chirurgiche, carta copri lettini per visite mediche; tessuti grezzi per la toilette; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso domestico che industriale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori europei in generale, dato che il termine 'corona' è diventato famoso in tutto il mondo almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall'OMS una pandemia

- che va sotto il nome di 'SARS-CoV-2', successivamente chiamato 'coronavirus' e comunemente abbreviato in 'corona', oppure indicato anche come 'COVID-19'. Il pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell'Unione Europea che percepirebbe il segno come indicante il significato di cui sopra.
- Il suddetto significato del termine «CORONA», di cui il marchio è composto, è stato supportato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da riferimenti Internet e di dizionario (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corona>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona>, <https://pt.wikipedia.org/wiki/Corona>).
 - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che (i) i prodotti quali prodotti e preparati per l'igiene e per uso medico, disinfettanti, spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti disinfettanti ed antibatterici ecc. sono destinati a proteggere dall'infezione da COVID-19 o Coronavirus; (ii) i prodotti quali prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e la cura della persona, pellicole in plastica per imballare gli alimenti, sacchi per la spazzatura ecc. sono destinati a prevenire la diffusione del COVID-19 (ad esempio perché monouso, o facilmente igienizzabili). Pertanto, il segno descrive la destinazione dei prodotti.
 - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Pagina 3 di 19 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni l'08/09/2022, concesse in pari data dall'Ufficio. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/11/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/02/2023 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 17/04/2023 il richiedente ha confermato che la richiesta era da

considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente del 18/11/2022 possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente usa il marchio "CORONA" fin dal 2006 per contraddistinguere prodotti di carta per l'uso domestico e professionale. I prodotti 'CORONA' sono oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal richiedente (documenti allegati).
2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio "CORONA" verbale e figurativo.
3. La parola 'corona' deriva dal latino "coronā" e, secondo vari dizionari, il significato primario in italiano è "ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come segno dell'autorità o dell'eccellenza di chi la porta". "Corona" è anche un cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).
4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani (o di lingue affini come lo spagnolo). L'Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi parziali della definizione del termine 'CORONA', nessuno dei quali da dizionari italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che 'CORONA' significhi 'Covid'.
5. Nessuno dei dizionari citati dall'Ufficio riporta 'covid' come primo significato di 'CORONA'. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di origine latina o greca (da cui discende "CORONA" – estratti da Wikipedia allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per l'associazione con la struttura "a corona" del virus del Covid, e non perché la parola "CORONA" significhi "coronavirus".
6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi riportati dall'Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in

via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di "coronavirus" o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google® evidenziano la presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del termine.

7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro
la loro
Pagina 4 di 19
specifica applicazione o destinazione d'uso rispetto al Coronavirus. Sono prodotti di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e soprattutto non è una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico consumatore.
8. L'Ufficio ha registrato altri marchi a componente 'CORONA'.
III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio

se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pubblico rilevante

Come indicato nella lettera di obiezione del 14/07/2022, nella fattispecie il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell'Unione Europea perché il segno "CORONA"

costituisce la parte iniziale di 'coronavirus' e tale virus (dal nome ufficiale 'SARS-CoV-2') è noto mondialmente per aver causato un'emergenza sanitaria globale senza precedenti. Il termine "CORONA", dal 2020, è stato ed è tuttora diffusamente utilizzato in via autonoma come abbreviazione del termine completo 'coronavirus', a livello mondiale.

La pandemia mondiale da coronavirus è un fatto noto che, come tale non ha bisogno di

essere provato, come anche l'adozione dell'abbreviazione "CORONA" per riferirsi ad essa e

al virus responsabile, sin dall'esordio della pandemia. Il suo uso esteso e comune è

dimostrato anche dall'adozione in documenti istituzionali, quali la 'Corona investment

initiative (CII)', ovvero il primo di vari provvedimenti in ambito fiscale dallo stesso nome

adottati dall'Unione Europea dal marzo 2020 per mitigare gli effetti economici della

pandemia. A titolo esemplificativo si indicano siti web in varie lingue in cui si trovano

riferimenti alla CII, emersi da una ricerca il 03/08/2023:

9. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/remarks-bymario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/>
Pagina 5 di 19
10. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYhv_267uAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.centroeinaudi.it%2Fimages%2Fabook_file%2Fbd1228-onlinedef.pdf&psig=A0vVaw0iXNP1VXTkcSHrsDoAT4J1&ust=1690992245420174&opi=89978449
11. <https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYg-2m7LuAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D2020D33787&psig=A0vVaw21FJd1kf1Vtu46eyAHpfzK&ust=1690992216660802&opi=89978449>

a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio" (enfasi aggiunta).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Pagina 6 di 19
«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 trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e professionale nelle Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus che ha causato la più estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».

Nello specifico, per quanto riguarda le salviettine della Classe 3 e i preparati e prodotti (panni, salviette, spray, tovaglioli, ecc.) della Classe 5, il segno trasmette il messaggio che hanno la proprietà di proteggere, detergere, disinfettare e igienizzare rispetto al virus del Covid-19. Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 16 per i quali il segno descrive il fatto che gli articoli in carta o plastica proteggono rispetto al noto virus e ne prevengono la diffusione (sono monouso, facilmente igienizzabili, ecc.). In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente argomenta che l'Ufficio non abbia fornito una definizione da un dizionario per tutte le lingue rilevanti. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno in alcune lingue e da fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire da Wikipedia, che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il

segno tal quale, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente basa molta parte delle sue argomentazioni sostenendo che il termine

“CORONA” ha altri significati, tra cui spicca per frequenza quello di ‘copricapo regale’.

Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso.

Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili. Perché un marchio sia escluso dalla

registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, Pagina 7 di 19

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal

detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di

registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della

domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal

tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano

essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla

registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in

uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di

cui trattasi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32) (enfasi aggiunta).

Per il consumatore di riferimento è chiaro che, quando il termine ‘CORONA’ è affisso su

prodotti per la pulizia e l’igiene, il messaggio è descrittivo e indica che sono articoli per la

protezione dal noto virus, per combattere la sua diffusione tramite la disinfezione e

igienizzazione della persona e di quanto la circonda. Sul mercato, molti tra i prodotti obiettati

sono commercializzati da terzi facendo riferimento esplicito alla loro capacità ed efficacia

rispetto al Covid-19, come ad esempio:

12. <https://www.purplepanda.ie/pdi-sani-cloth-af-universal-alcohol-free-wipe-s-soft-packwith-200-wipes>

Traduzione dell’Ufficio: Clinell Universal Salviette per Superfici Salviette efficaci

SARS e Corona – Mega confezione da 200.

13. <https://www.gekatex.com/en/oem-automotive/33-ipaclean-gekamicro60.html>
Pagina 8 di 19

Traduzione dell’Ufficio: Sgrassante ad alcool isopropilico a base di

speciale panno
in microfilamento da 60 gsm (...) Usi raccomandati (...) Rimozione di
polvere e
grasso prima del trattamento Corona.

14. <https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html>
Traduzione dell'Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool
SaniCloth (...)
Caratteristiche e benefici: (...) Ampio spettro di uccisione con tempi di
trattamento
rapidi (...) Virus avvolti (...) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona.
(Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).
Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di
"CORONA" quello di
'coronavirus' non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso
tra i significati. Inoltre, a
differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google®, la
medesima ricerca di
"CORONA" effettuata dall'Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito
abbondanti riferimenti al
coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche
impostando la ricerca
avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l'uso di "CORONA" come
termine autonomo:
15. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona>
Pagina 9 di 19
16. Irlanda: [https://www.google.com/search?
hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=
countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
Pagina 10 di 19
Pagina 11 di 19](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)
17. Finlandia: [https://www.google.com/search?
hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=co
untryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
Pagina 12 di 19
Pagina 13 di 19](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=countryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)
18. Germania: [https://www.google.com/search?
hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=
countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
Pagina 14 di 19](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)
Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di
caratteristiche dei prodotti perché
questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per
l'uso in relazione
al virus della pandemia da Covid-19.
L'Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti
ampie, tutte relative
a prodotti di largo consumo per l'igiene e pulizia personale, domestica
e professionale. Le
obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai
prodotti per i quali il marchio
oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo,

ma anche alla categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata, l'obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all'interno dell'ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a

Pagina 15 di 19

caratteristiche dei prodotti designati.

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 dalle decisioni nazionali a cui fa riferimento il richiedente.

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non valere necessariamente in tutta l'UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come ad esempio n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . 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).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto includono elementi verbali e figurativi assenti nel marchio in esame. Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.

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

È giurisprudenza consolidata che esista un'evidente sovrapposizione tra le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).

In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio

denominativo
descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo
per gli stessi
prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE (12/06/2007,
T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Poiché "CORONA" ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b),
RMUE.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di
obiezione dell'Ufficio
del 18/11/2022, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto
che il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era
da intendersi in via
principale.

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a
registrazione marchi privi di
carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i
prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che
ne è stato fatto».

Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di
obiezione dell'Ufficio del 19
e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che
il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era
da intendersi in via
principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha
acquistato carattere
distintivo in seguito all'uso negli ultimi 17 anni nel settore dei
prodotti in carta per l'uso
domestico e professionale.

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove
dell'uso il
18/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le
seguenti:

Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;

Allegati B: Estratti dal sito Wayback Machine relativi al sito web del
richiedente;

Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da

Wikipedia in numerose lingue dell'UE, estratti di ricerche su Google®, tutto sul termine "CORONA".

Valutazione delle prove

Pagina 17 di 19

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, avvenuta il 30/05/2022. Molti dei documenti presentati corrispondono a un periodo precedente a tale data.

Pagina 18 di 19

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle

Camere di
Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali)
e “prove secondarie”
(volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di
utilizzo) che sono meramente
indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007,
T-141/06, Texture of
superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie
possano servire a
corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1
RMUE, un marchio
dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta
l'Unione Europea.
Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è
privo di carattere
distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte
dell'Unione Europea potrebbe
essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un
tracteur en rouge, noir
et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica
conseguenza, il
carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il
territorio in cui il marchio non
aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un
tracteur en rouge,
noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è
costituito dal pubblico generale
dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per
essere registrato ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver
acquisito carattere
distintivo in seguito all'uso in tutti i territori dell'Unione europea.
La documentazione prodotta dal richiedente mostra riferimenti all'uso
del marchio in Italia.
Peraltro, questi consistono essenzialmente in estratti dal sito web del
richiedente,
insufficienti, da soli a provare la percezione del marchio da parte del
pubblico italiano di
riferimento. In assenza di ulteriore documentazione, sia di tipo
diretto, come ad esempio
indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria
o altre
associazioni di categoria e professionali dell'Unione europea, che di
tipo di tipo indiretto o
secondario, come a esempio, fatturato, spese pubblicitarie, ecc., i

documenti a sostegno presentati dal richiedente non assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso in Italia del marchio richiesto. Non vi sono prove relative all'uso in nessun altro paese dell'Unione europea. Pertanto la prova dell'acquisito carattere distintivo in seguito all'uso rispetto a tali paesi non è stata raggiunta.

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 c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018710065 è respinta.

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

Pagina 19 di 19

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.

STOP alla registrazione di marchi evocativi o usurpativi di prodotti Igp e Dop – Italia Oggi 21-07-2023



Con la Riforma del Codice della Proprietà Industriale il via libera definitivo verso la protezione delle denominazioni di prodotti specifici con

caratteristiche uniche legate alla origine geografica e alle competenze tradizionali del Paese.