

Attestati di registrazione marchio falsi e richieste di pagamento fraudolente



L'Ufficio Marchi e Brevetti avvisa che in questo ultimo periodo sono state recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi email ingannevoli con domini @minister.com e, da ultimo, @divisione3-uibm.com e @divisione1-uibm.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace "Attestato di registrazione per Marchio di Impresa".

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MIMIT né dall'UIBM.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il **ContactCenterUIBM** (contactcenteruibm@mise.gov.it).

Opposizione tra marchi nel settore abbigliamento sportivo – Alicante 11-01-2024



VS



Il marchio anteriore è SEVEN, il marchio impugnato è SEVENDAY entrambi marchi

figurativi in classe 25 per articoli di abbigliamento. Ad avviso della Commissione la contestazione è fondata e il marchio SEVENDAY è rigettato.

OPPOSIZIONE N. B 3 176 679

***** (T0), Italia (opponente), rappresentata da

*****, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** Prato, Italia (richiedente), rappresentata da
***** Prato, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/01/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 176 679 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 09/08/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 702 681 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 958 819 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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

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

La richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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

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

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 n. 17 958 819.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Abbigliamento per lo sport ed il tempo libero.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Abbigliamento.*

I prodotti contestati includono, in quanto categoria più ampia, i prodotti dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

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 cui grado di attenzione è medio.

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).

Con riferimento all'elemento 'SEVENDAY' del segno impugnato, si ritiene che il pubblico lo scomporrà negli elementi 'SEVEN' e DAY poiché essi hanno un significato concreto come di seguito indicato.

La parola 'SEVEN' in entrambi i marchi è un termine inglese basilico che la maggior parte del pubblico di riferimento conoscerà, tenendo presente che i numeri sono generalmente trattati nelle prime fasi delle lezioni di lingua, anche di livello elementare. A questo riguardo, la Corte ha già affermato che il consumatore medio nell'Unione europea comprende le parole inglesi elementari (21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 46).

La parola 'DAY' nel segno impugnato è anch'essa un termine basilico della lingua inglese che sarà intesa dal pubblico come 'giorno'. La richiedente sostiene che 'SEVENDAY' è una parola di fantasia o comunque richiamerebbe circostanze di tempo. A tal riguardo si osserva come 'SEVENDAY' non costituisca un'unità grammaticalmente corretta nella lingua inglese. Si ritiene che almeno il pubblico nativo di lingua inglese non vedrà in tale elemento un riferimento al fatto che i prodotti sono adatti ad essere indossati tutti i giorni della settimana.

Di fatto, 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.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla base delle premesse anteriori ed incentrando l'analisi dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

Gli elementi succitati si considerano normalmente distintivi poiché non hanno relazione concreta, diretta e/o immediata con i prodotti di riferimento.

La cifra '7' in entrambi i marchi sarà intesa come numero da parte del pubblico ed è normalmente distintiva.

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

La piccola stella presente nel marchio anteriore sarà percepita come decorativa e ha comunque natura elogiativa essendo comunemente utilizzata nel commercio come un riferimento alla qualità superiore di un prodotto.

Gli aspetti grafici nei segni inclusa la leggera stilizzazione hanno essenzialmente natura decorativa e non distoglierà l'attenzione del consumatore dagli elementi verbali che impreziosiscono. Con riferimento all'argomentazione della richiedente secondo la quale la caratterizzazione grafica dei marchi è molto diversa, occorre osservare 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).

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

Visualmente e foneticamente, i marchi coincidono nella parola 'SEVEN' e nel numero, sebbene differiscano nel termine DAY del segno impugnato e, visualmente, nei loro aspetti grafici che sono decorativi o comunque hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché i segni saranno associati a un significato simile dato dal concetto di sette (7), essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici e si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili quantomeno in misura media. In particolare, essi coincidono negli elementi 'SEVEN' e '7' che sono normalmente distintivi e posti nella parte iniziale di entrambi i

segni dove il consumatore tende a focalizzare maggiormente la propria attenzione. Si ritiene che le differenze tra i segni date dai rispettivi aspetti grafici e dall'ultimo termine addizionale 'DAY' del segno impugnato non siano sufficienti a superare le somiglianze tra di essi ed escludere con sicurezza un rischio di confusione.

Si tiene 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).

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

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 958 819 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Infine, poiché il diritto anteriore esaminato 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 l'altro marchio anteriore invocato dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

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

Poiché 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.

Marchio con provenienza geografica – non registrabile – 09-01-2024



Il segno "Lavanda del Conero" vuole pubblicizzare cosmetici. Ad avviso dell'esaminatore europeo il segno non è registrabile in quanto verrebbe percepito dal consumatore medio come arbusto con fiori violacei che si coltiva sul monte Conero, montagna delle Marche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/01/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: LAVANDA DEL CONERO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (AN)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 05/09/2023 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 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo; balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

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: lavanda che proviene dal monte Conero.

Il suddetto significato dei termini «LAVANDA DEL CONERO», di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LAVANDA Nome comune di alcune specie del genere *Lavandula* (v. fig.), famiglia Lamiacee,

originarie del Mediterraneo, Etiopia, India, e comunemente coltivate per le proprietà

aromatiche. Tra queste, la più diffusa è *Lavandula officinalis*, spontanea in luoghi rupestri

dell'Europa occidentale e orientale mediterranea (Alpi Marittime, Liguria, Piemonte,

Dalmazia, Grecia), e inselvatichita in varie parti d'Italia, dov'è frequentemente coltivata. È un

arbusto alto 1 m, con foglie grigiastre, allungate e arrotolate al margine, fiori azzurri violacei

riuniti in infiorescenze spiciformi. Le sommità fiorite si usano in medicina e specialmente per

estrarre la pregiata essenza, usata in profumeria. Olio di l. Olio essenziale che si ottiene

distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda. Liquido da incolore a giallognolo, ha

odore gradevole, sapore aromatico, leggermente amaro ed è solubile in alcol. È costituito

principalmente da linalolo, in parte libero e in gran parte esterificato con acido acetico,

butirrico ecc.; altri componenti minori sono: geraniolo libero ed esterificato, a-pinene,

cumarina, etilamilchetone, aldeide valerianica ecc. In commercio si trovano

diverse essenze

di l. (l. francese, l. italiana, l. inglese, l. spagnola) che si differenziano per il contenuto di esteri. L'olio francese, che è quello di qualità migliore, ne contiene fino al 50%. L'olio di l. è

impiegato in profumeria, nell'industria dei saponi e in medicina come stimolante; è

anche un repellente per insetti. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data

05.09.2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/lavanda>)

DEL prep. art. – Forma composta della prep. di (de) e dell'art. il.

(informazioni estratte dal

dizionario Treccani in data 05.09.2023 all'indirizzo

[https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-](https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/)

[11de-9d89-0016357eee51/](https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/)

CONERO Montagna (572 m) delle Marche; forma l'ossatura orografica del promontorio alla

cui estremità settentr. sorge Ancona. Celebre per la ricchezza della sua vegetazione

spontanea e per la bellezza della riviera, ospita (dal 1987) un parco naturale regionale. È il

solo rilievo apprezzabile sulla costa adriatica italiana, dal Golfo di Trieste al Gargano.

(informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023

all'indirizzo

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

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

prodotti obbiettati contengono lavanda che proviene, si coltiva sul monte Conero. Pertanto, il

segno descrive il tipo di prodotti e la provenienza di uno dei loro ingredienti.

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.

Pagina 3 di 4

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. 018895437 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati

per la
sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;
balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per
la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 21 Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; pettini;
spugne; spazzole;
diffusori di profumo per ambienti [contenitori].
Classe 24 Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani da spiaggia.
Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici, saponi, profumeria e
fragranze, oli
essenziali, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni
non
medicate, shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate,
cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per
il
corpo; servizi di vendita al dettaglio di diffusori elettrici di deodoranti
per
interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini,
spugne,
spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia; servizi di vendita al
dettaglio online di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli
essenziali,
preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non
medicate,
shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate, cosmetici e
preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il corpo;
servizi di vendita al dettaglio online di diffusori elettrici di deodoranti
per
interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini,
spugne,
spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,
asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia.
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.

Made in Italy: è entrata in vigore la L. 206/2023 sulla lotta alla contraffazione



La L. 206/2023 introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

In particolare **l'articolo 49** attribuisce al **procuratore della Repubblica distrettuale** la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti la **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**. **L'art. 51** aumenta le sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte. **L'art. 52** estende il reato di vendita anche a chi detiene la merce per la vendita. Per maggiori informazioni e dettagli si invita alla lettura del Testo della Legge n. 206 del 27/12/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 n. 300.

Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

ACCADÉMIA DEL DESIGN

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023

Verona
ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: accademia del design

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Verona
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 05/07/2023 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 servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;

Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi

di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;

Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;

Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;

Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -); Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di

corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in

gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;

Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento

Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,

ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di

formazione in materia di design.

Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design

industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design];

Servizi

grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili; Design industriale di automobili; Servizi di design per l'arredamento di interni;

Servizi di design di articoli di gioielleria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Scuola di disegno
- Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/design>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i vari servizi di design della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di formazione specializzato nell'educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la parola Accademia.
2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di

due lemmi

appartenenti a due lingue differenti garantisce all'espressione un carattere

univocamente identificativo dei servizi offerti.

4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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.

Osservazioni generali

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

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

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

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

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i

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

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

1.

Per quanto riguarda l'osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la parola Accademia, l'Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso

Pagina 4 di 5

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.)

2.

Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche dei servizi.

Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluyente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).

3.

La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri (in particolare quelli con confini terrestri contigui). Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l'Ufficio ha dimostrato che è presente anche nei dizionari italiani.

4.

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi. Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle

parole design e
accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che
ha evidenti qualità
descrittive quando viene associato ai servizi offerti.

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. 018875752
è respinta.

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

Mary DESMON

Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023



Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2023

Calderara di Reno

Fascicolo n°:

Vostro riferimento: LUS_UE_2023

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

Calderara di Reno

I. Sintesi dei fatti

In data 27/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.

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

Classe 31 Cibi e foraggio per animali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023

e accessibili all'indirizzo

<https://branddb.wipo.int/en/brand/W0801967IT0000001>.

– Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono, o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un'autorizzazione valida 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, né un'autorizzazione valida emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018889993 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 descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

Toplux

Toplux ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/12/2023

BULGARIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: Toplux

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

BULGARIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali;
Portacipria

[cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti cosmetici decorativi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

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 attribuirebbe al segno il significato seguente: il lusso massimo, più alto.

Il suddetto significato dei termini "Top" e "lux", di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 09/08/2023 all'indirizzo:

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

Traduzione non ufficiale all'italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa

LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data

09/08/2023 all'indirizzo <https://www.acronymfinder.com/LUX.html>)

Traduzione non ufficiale all'italiano: abbreviazione di lusso

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

prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.

Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.

Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio distintivo.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

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

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

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

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omissis di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata 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 lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018897387 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.

Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante

08-12-2023



“testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un esortazione generica “provalo”

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/12/2023

***** Padova

ITALIA

Fascicolo n°: 018906991

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/09/2023 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 servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di mercato;

Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono; Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali; Sondaggi dell'opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione; Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell'opinione pubblica (Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell'opinione pubblica;

Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d'opinione; Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;

Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta

di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell'opinione pubblica; Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori; Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell'effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell'opinione pubblica in materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di

ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;

Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d'opinione pubblica; Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale; Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali; Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing;

Informazioni

o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di

ricerche

di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di sondaggi d'opinione di mercato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "Provalo". Ciò è stato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data 18/09/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test>; <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it>).
 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l'esperienza diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.
 - Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
 - Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
- Pagina 3 di 3
- 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. 018906991 è respinta.

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

Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023



Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell'esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/12/2023

***** Conegliano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Conegliano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 20/06/2023 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 lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento); Pantaloni per

neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi; Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;

Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima]; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Biancheria

intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
bambù che proviene dalla natura
- Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale>
<https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/>
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come un'indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali.
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, b e articolo 7, paragrafo 2

RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018872740 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.

Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

MORATO

vs

MOLATO

Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad avviso dell'esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 181 924

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

c o n t r o

***** , Cina (richiedente), rappresentata
da *****Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/11/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 181 924 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 737 074 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/10/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 737 074 'MOLATO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 803 082 'MORATO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 5, 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'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 803 082.

a) I prodotti

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

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch]; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.

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

I prodotti *Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile* sono almeno simili ai prodotti *apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici* in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.

Gli *Occhiali intelligenti [smartglass]* sono compresi nell'ampia categoria degli apparecchi ottici dell'opponente e pertanto sono identici.

I prodotti *Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne* sono inclusi nell'ampia categoria degli *apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità* dell'opponente e pertanto sono identici.

Gli *Orologi intelligenti [smartwatch]* sono simili ai prodotti *orologeria e strumenti cronometrici* dell'opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e nella loro origine commerciale.

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 sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

MORATO MOLATO

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'UE.

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 MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale **l'aspetto concettuale** è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

I marchi sono **visivamente** e **foneticamente** molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera 'R' versus 'L' rispettivamente.

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

I prodotti a confronto sono quantomeno simili, essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione può variare da medio a superiore al medio.

Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l'aspetto concettuale è neutrale.

Si tiene 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). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 803 082 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

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

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

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

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

questo procedimento.

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

Divisione d'Opposizione

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

Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023



Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2023

I-73100 Lecce

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (BA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e

non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi;

alimenti per gli animali; malto.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: "preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto le qualità naturali".
- Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
- BELLI (m. s. bello) 'quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso) grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (...) con sign. affine, ha spesso valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (...) o davanti ad aggettivi: b. pulito, b. tondo, b. grasso' (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in data 21/06/2023, all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/bello/>).
- FRESCHI (m. s. fresco) 'Preparato, nato da poco tempo; che conserva le qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens. recente: notizie f.; (...) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati, morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che non ha subito trattamenti di conservazione' (informazioni estratte dal dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all'indirizzo https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali. Infatti, le espressioni "bello/a fresco/a" e, anche, "belli freschi",

sono frequentemente impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in questione, includendo i menzionati "animali vivi", in quanto destinati all'uso alimentare, e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in oggetto rappresenta un'espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero la loro estrema freschezza.

- Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 la 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.

Pagina 3 di 3

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. 018591378 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 ristorazione – il marchio non supera l'esame – Alicante 22-11-2023



PIZZAFEST – Il consumatore che si avvicina al prodotto pizza ai servizi di ristorazione attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento incentrato sulla pizza”. 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, 22/11/2023

***** Napoli

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: PIZZAFEST

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-80131 NAPOLI

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 16/09/2023 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 e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;

Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldamento.

Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.

Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a

guscio e

legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova; Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 6

Formaggio; Oli aromatizzati.

Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;

Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;

Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per pizze; Sughì per pasta; Preparati per sughì; Sughì di carne [salse]; Salsa di pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti]; Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.

Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;

Servizi

pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi; Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online; Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri

venditori on-line su Internet.

Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione

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

Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali;

Pubblicazione di

calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali; Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione; Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -); Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale; Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento

interattivo

on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online; Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento. Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,

tovaglie e suppellettili per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e

Pagina 3 di 6

prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio europeo, rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "festa/festival/evento incentrato sulla pizza". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary in data 15/09/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest>).
- La parola italiana 'PIZZA' fa parte di quelle parole molto elementari, che sono comprese in tutti gli Stati membri perché sono diventate di uso internazionale, come ad esempio le parole inglesi "baby", "love", "one", "surf". La parola 'FEST' (identica o con variazioni di una o due lettere) ha lo stesso o analogo significato che in inglese in molte altre lingue europee (informazioni estratte dai rispettivi dizionari di lingua in data 15/09/2023, per il tedesco <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fest>, l'olandese <https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=fest>, il danese, <https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fest>, lo sloveno <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=fest&hs=1>, l'italiano <https://www.treccani.it/vocabolario/festa>, il portoghese <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/feste>), oltre ad essere entrata nel vocabolario di tutte le altre con significato identico o analogo in seguito al suo uso esteso e diffuso in vari ambiti.
- In considerazione del significato di "FEST" come un incontro o un evento in cui l'accento è posto su una particolare attività, e considerato il significato di «PIZZA», il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «PIZZAFEST» semplicemente come

un'indicazione non distintiva che i prodotti e servizi sono, o sono connessi alla pizza e ad eventi, riunioni, festival, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, ecc., in cui la pizza è protagonista, indipendentemente dalle dimensioni o familiari, oppure pubbliche e popolari. come festival, riunioni, incontri, manifestazioni, eventi formativi, ecc., che hanno come oggetto, obiettivo o fine generale, la pizza. 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 prodotti e servizi. Rispetto a prodotti che possono essere utilizzati per preparare la più famosa pietanza italiana, come i «forni per pizza» nella Classe 11 e oli, mozzarella, ecc. nella Classe 29 e farine, condimenti, salse, ecc., nella Classe 30, il marchio verrebbe percepito come elogiativo dai consumatori, invitando loro ad acquistare quei prodotti per realizzare eventi legati alla pizza.

- Da una ricerca su Internet condotta in data 15/09/2023 è risultato che i termini «PIZZAFEST» (separati o uniti) sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1. <https://paestumpizzafest.it/>, 2. <https://zaragozafoodfest.es/zaragoza-pizza-fest/>, 3. <https://www.ox.ee/est/product/2336412>, 4. <https://www.zgportal.com/zgdogadanja/zagreb-pizza-festival-2023-odrzavat-ce-seod18-do-28-svibnja-2023-godine-na-strossmayerovom-trgu/>, <https://pizzafest.ro/>, 6. <https://www.just-eat.dk/bestil-pizza-thisted>.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 4 di 6

Il richiedente ha omesso di presentare osservazioni contrarie al rifiuto 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. 018907216 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;

Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldamento.

Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.

Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e

legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;

Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;

Formaggio; Oli aromatizzati.

Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;

Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e

ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza

ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;

Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza

senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per

pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di

pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];

Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per

pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.

Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi

pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;

Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;

Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di

fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online; Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri venditori on-line su Internet.

Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione

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

Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali;

Pubblicazione di

calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali;

Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;

Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;

Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del

personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di

presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);

Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;

Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];

Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per

scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo

on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;

Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.

Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,

tovaglie e suppellettili per l'allestimento di tavole e attrezzature per la

fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie;

Ristoranti

fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 11 Bruciatori, bollitori e caloriferi.

Classe 16 Materiale filtrante in carta; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione

artistica; Carta e cartone; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento;

Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone,

e plastici per architetti; Carta; Tovagliato di carta.

Classe 21 Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione

di spazzole; Statue, statuette, targhe e opere d'arte, fatte in porcellana, terracotta o vetro, incluse in questa classe; Vetreria non lavorata e semilavorata, non per usi specificati; Tazze; Bicchieri e tazze; Bottiglie

Pagina 6 di 6

biodegradabili.

Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.

Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Ghiaccio per raffreddare; Gelati, yogurt gelato e sorbetti.

Classe 41 Sport; Servizi relativi a sport; Traduzioni ed interpretariato.

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.

Marchi+ : contributi 2023



Bando 2023 Marchi +

Le domande di contributo sono aperte già **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.

Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023



“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

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

Alicante, 06/11/2023

I-35030 Selvazzano Dentro

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: Orange Spritz

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-35030 Selvazzano Dentro

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/06/2023 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, lettere b) e c), RMUE.

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

Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;

Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.

Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail

alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio nell'Unione europea attribuirebbe al segno il significato

seguito: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.

Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è

supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e

accessibili ai seguenti indirizzi:

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

□ <https://iba-world.com/spritz/>

– È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta

da prosecco, Aperol e soda con l'aggiunta di spicchi d'arancia. Per la sua notorietà

raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International

Bartenders Association come cocktail ufficiale per l'annuale competizione mondiale

di cocktail, sotto la categoria: bevande della 'New Era'. Ciò è confermato dai risultati

di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/>

□ <https://iba-world.com/spritz/>

– Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni

dell'Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet

condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/>

□ <https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico>

– Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcolici, e le loro miscele sono e

servono a preparare l'Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018873976 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.

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



Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per

cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante
13-11-2023

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/11/2023

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: OCCHIALE MATTO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 27/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apparecchi

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

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

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

Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;

Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;

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

Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura; Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali; Sbozzi per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.

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

I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono supportati dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e accessibili ai seguenti indirizzi:

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

https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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. 018875988 è respinta in

parte, vale a dire per:

Pagina 3 di 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apparecchi

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

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

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

Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;

Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli;

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

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

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

Sbozzi

per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da

sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole;

Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche

per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;

Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento,

calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento.

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

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

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

LTE DI BENESS

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

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

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

decisione di rifiuto
appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l'Ufficio
ha emesso
una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE,
rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con
decisione del 26
giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato
la
decisione dell'Ufficio e rinviato l'istanza all'esaminatore per la
prosecuzione della procedura
e l'adozione di una nuova decisione.

In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023
l'Ufficio, dopo
aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo,
ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell'articolo 7, paragrafo 2,
RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri;
riviste; cataloghi;
periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
raccolta di figurine; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli
apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio
di
carta, cartone o plastica.

Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione
commerciale;
lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività
di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
di volantini pubblicitari.

Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti
estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d'informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi
sonori;

fornitura d'accesso a mezzi di comunicazione didattici e d'apprendimento su Internet, in particolare unità d'apprendimento multimediale; fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonché supporti per l'insegnamento e l'apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); noleggio di tempi d'accesso a una banca dati; fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "liberi atti di benessere fisico e morale". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Treccani in data 04/08/2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/benessere/>).
Pagina 3 di 8
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
- Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi l'ambiente, e che pertanto costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale. Oppure libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure

sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).

- L'espressione "SCELTE DI BENESSERE", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).

- Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue:

- Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.

Pagina 4 di 8

- Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.

- La dicitura SCelte DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
- Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
- L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCelte DI BENESSERE' del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

Pagina 5 di 8

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

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

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

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito

immediatamente

come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale"

(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

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

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

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

L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia "libere opzioni di benessere fisico e morale".

L'Ufficio sottolinea che il richiedente non confuta che l'espressione "SCELTE DI BENESSERE" significhi quanto indicato, che è dunque incontestato.

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

marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono

Pagina 6 di 8

necessariamente descrittivi.

In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo

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

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

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

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

significato del segno contestato come indicato.

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

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

necessariamente descrittivi.

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

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

viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7,

RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui

intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio

trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non

sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il

significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.

Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico

percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che "fanno stare bene", cioè apportano benessere psicofisico. Proprio in relazione all'espressione "SCELTE DI BENESSERE" la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda "SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L'AMBIENTE" ha stabilito che: "l'intera parte iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE' suggerisce che l'acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un'alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel consumatore".

Pagina 7 di 8

Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l'ambiente.

Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l'alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l'auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell'ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull' auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all'acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un'alternativa che ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un'indicazione di qualità o un'espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un'indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell'Unione Europea), quali ad esempio "PERFECT PAIRS" n. 017528514 o "FITTEST ON EARTH" n. 017677055. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908

non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.

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

IV. Conclusioni

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

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

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



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

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

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: Bes

Marchio: BES

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-20122 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "bacca". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all'indirizzo <https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU> k).
2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per 'gin' e altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen/>, 2. <https://wijnhandel-slijterij.nl/shop/binnenlands-gedistilleerd/vruchtenje-neverbrandewijn/floryn-zeeuwse-zw-bes-jenever/>, 3. <https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/>).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni, concessa dall'Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

4. In olandese la parola "bes" ha diversi significati oltre a "bacca". Quindi il consumatore medio di lingua olandese non associa "bes" solo al significato di 'bacca' ma anche ad altri significati.
5. La parola "BES" al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè "bessen", che è un termine diverso e non confondibile con la parola "bes".
6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese con la parola 'bes', bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
7. Il termine "BES" è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

Pagina 3 di 7

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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).

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

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

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

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

oggetto di obiezione.

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

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

L'Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

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

Inoltre, l'unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione è 'bacca'. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola 'BES', in quanto è il significato comune della parola in questione.

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

Pagina 4 di 7

dell'antico Egitto o l'origine del nome 'Ibiza', luogo non olandese corrispondente all'isola spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in senso stretto, ma l'acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire, Sint Eustatius e Saba.

Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra la parola "BES" e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale significato, cioè 'bacca', è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura generale.

Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin sarebbero le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto.

L'Ufficio rileva che l'obiezione in questione si riferisce al solo prodotto 'gin', ad esclusione di ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l'Ufficio ritiene pacifico che 'bes' o bacca, sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un termine descrittivo e non distintivo.

Per quanto concerne lo specifico prodotto 'gin', l'Ufficio non concorda con le affermazioni del richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all'ingrediente principale e differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta

l'Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia una bacca, è "bes" o "bessen" il termine comunemente usato, anche in commercio, per riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e documentata nella lettera di rilievo, che da un'ulteriore ricerca su Internet effettuata in data

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

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

Traduzione dell'Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo di Gin.

Pagina 5 di 7

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

Traduzione dell'Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono una componente indispensabile per il distillatore.

Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In

relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l'utilizzo diffuso e comune dell'espressione

'bacche di ginepro' oppure dell'uso di 'bacca' o 'bacche' di altro tipo per la sua produzione,

come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
Pagina 6 di 7

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

IV. Conclusioni

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

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

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

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “generazione mare”

GENERAZIONE MARE

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

Il marchio è utilizzato nel settore della consulenza ambientale.

Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

HELIX

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

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

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: HELIX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** (PR)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica

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

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

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

alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche e di petrolio e gas; Tubi flessibili non metallici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.

- Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

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

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera d'obiezione.

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

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

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

descrive la specie e la qualità dei prodotti.

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

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

1, lettera b), RMUE.

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

carattere distintivo.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018900740 è respinta.

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

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

Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile



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

caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

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

Alicante, 31/10/2023

(MI)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

Torre Boldone

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche; gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive; sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo; kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli. Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai

seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

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

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono

una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti all'interno di un'etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il

Pagina 3 di 13

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità/specie dei prodotti.

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

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti

interessati sono
privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
ricerca su Internet
condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è
utilizzato
abitualmente nel mercato di riferimento:
<https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html>
<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-com-us>
<https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-estero-3815>

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodotti-eattrezzatura-62>
<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-Glycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P>
https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-Corta-Bianca_L/dp/B08CN717MN
<https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/>
<https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligent-service-12302>

<https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108>
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere sintetizzate come segue.

1. le conclusioni dell'Ufficio relative al significato del termine "MICORPOSA" in relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché il termine "esclusivamente" incluso nel disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un

segno

Pagina 4 di 13

ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre

che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti

e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire

immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi

di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,

EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).

Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo

stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno

sforzo cognitivo da parte del richiedente.

Ritiene il richiedente che l'elemento grafico del segno sia "una fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta

appare costituita da un'impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata

una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo

inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita

da un'impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta

"MICROPOROSA" in caratteri bianchi, tutti minuscoli"

2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:

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

1. In relazione all'uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva, asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall'EUIPO siano irrilevanti poiché

tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli

esempi sono datati 11/05/2023.

2. Infine il richiedente rivendica l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso ex

articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera

presa solo

quando la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.

III. Motivazione

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

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

Pagina 5 di 13

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

mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).

Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.

Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall'Ufficio viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono dunque essere rigettate. In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in grado di compensare la descrittività del termine. Per chiarire meglio tale concetto si ponga l'esempio del termine inglese

'waterproof'

(impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.

Da una ricerca su Google effettuata in data 31/10/2023 è emerso che tale termine è

spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:

[https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj740WqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-cCegQIABAA&sq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb46BAGjECc6BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaWlnwAEB&scclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M)

q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj740WqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-cCegQIABAA&sq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb4yBAGAEb46BAGjECc6BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaWlnwAEB&scclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M

Pagina 7 di 13

Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più

articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei

prodotti a cui potrebbero essere apposte.

Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, 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

Pagina 8 di 13

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).

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

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

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

relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data

13/11/2019 dal firmatario della

presente. Tale decisione, cos'è come ogni decisione dell'Ufficio, è

accessibile tramite il database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al seguente indirizzo

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

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

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

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

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

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

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

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

seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:

L'uso del termine nella pagina

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

Pagina 9 di 13

L'uso del termine nella pagina

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

Pagina 10 di 13

L'uso nella pagina Amazon ®

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

è del 15/12/2020.

Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei

dizionari l'Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.

Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate.

I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso, poiché la

rivendicazione è stata presentata come "secondaria" l'Ufficio esaminerà la medesima e le

prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.

Pagina 11 di 13

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

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

decisione.

In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l'Ufficio

concederà al richiedente

un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.

IV. Conclusioni

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

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

non distintiva per i seguenti prodotti:

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

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

idropitture per

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

idropitture [non

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

rivestimenti murali

[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da

utilizzare su

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

inchiostri per la

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

prodotti

preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze

coloranti;

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

resine

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

decoratori,

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

tinture per il

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

pittura;

inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe;

fissativi [vernici];

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

colorante:

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

Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive;

abbigliamento da

lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per

uomo,

donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;

felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte;

giacche;

gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe;

guanti

[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria

intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe

sportive;

sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina

per il

viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;

kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti chimici per la stampa,

prodotti chimici per per l'industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo,

prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti,

prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e

all'ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici

Pagina 12 di 13

per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori

di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche

all'agricoltura all'orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e

all'ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato

grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi,

preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati all'industria; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di mastici e altri

riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati

chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie

[chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per

l'avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e

all'ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non

isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],

idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],

idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di pitture a

base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti

impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,

lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per

intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche, coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'edilizia, materiali ed elementi dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini

dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3, RMUE e
dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.