

Marchio comunitario rifiutato nel settore dolciario – Alicante

26-06-2023

MA DEL

Il marchio "CREMA DEL 900" è rifiutato poiché verrebbe inteso dal consumatore medio come una miscela di ingredienti piacevole al palato, già in uso nel XX secolo come ricetta di lunga tradizione. Il segno risulterebbe non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/06/2023

Reggio Emilia

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: CREMA DEL '900

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 28/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

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

Classe 30 Gelati; prodotti alimentari semi-lavorati per gelati, ossia paste, polveri ed

aromi; prodotti per la preparazione di gelati; leganti gelati; polveri per gelati;

paste concentrate di gusti diversi per gelati; miscele per realizzare prodotti di

gelateria; preparazioni aromatiche per gelati; preparati istantanei per fare gelati; aromi; sciroppi aromatizzanti; sciroppi per guarnizioni; sciroppi per uso

alimentare; topping.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: composto dolce di consistenza morbida a base di ingredienti differenti a seconda delle ricette che proviene dal/appartiene al XX secolo.
- Il significato del termine «CREMA», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: <https://dizionario.internazionale.it/parola/crema> . Inoltre, la dicitura «DEL '900» è chiaramente comprensibile per il pubblico italiano e viene interpretata come un riferimento al XX secolo.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CREMA DEL '900» semplicemente come attributivo di una caratteristica positiva/un'informazione commerciale del fatto che i prodotti (gelati, preparazioni per gelati, aromi, sciroppi ecc.) sono, contengono come ingrediente o sono intesi per un composto dolce già in uso sin dal secolo XX, facendo riferimento in questo senso al fatto che la crema ha una lunga tradizione, è prodotta come veniva prodotta nel passato ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018835539 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 un vino e indicazione geografica protetta : marchio non registrabile



Il segno «TENUTE NURA» contiene il termine «NURA», che evoca l'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.

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

Alicante, 26/06/2023

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

***** (Piacenza)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 28/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione non è idoneo

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

RMUE.

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

Classe 33 Vini.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla

registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca l'indicazione geografica protetta 'Nurra' (IG) (PGI-IT-A0791). In particolare, il segno «TENUTE NURA» contiene il termine «NURA», che evoca l'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018849319 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 33 Vini.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 33 Liquori; bevande distillate.

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 segno descrive specie e qualità dei prodotti e la parte figurativa viene comunemente usata per descrivere la naturalità di un prodotto. Per questi motivi l'esaminatore respinge il marchio.

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

Alicante, 30/06/2023

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 24/01/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 5 Prodotti farmaceutici; prodotti dietetici per uso medico; prodotti biologici per

uso medico; prodotti igienici per scopi medici; farmaci; preparazioni e sostanze medicamentose; preparazioni farmaceutiche per uso umano; preparazioni farmaceutiche; preparazioni mediche; prodotti farmaceutici omeopatici; medicinali farmaceutici e naturali; fibre dietetiche per coadiuvare la digestione; digestivi per uso farmaceutico; agenti farmaceutici che interessano gli organi digestivi; preparati gastrointestinali; medicinali per la cura di disturbi gastrointestinali; prodotti e sostanze farmaceutici per il

trattamento di malattie gastrointestinali; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori alimentari per uso medico; fibre vegetali alimentari dietetiche; integratori dietetici e nutrizionali; integratori

omeopatici; integratori prebiotici; integratori probiotici; integratori postbiotici;

integratori vitaminici; integratori alimentari antiossidanti; integratori alimentari con effetto cosmetico; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori

alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori dietetici per

uso medico; integratori minerali nutrizionali; integratori nutrizionali; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; preparati multivitaminici; preparati vitaminici; prodotti

multivitaminici; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti per diabetici; bevande dietetiche per uso medico; bevande adattate a fini medici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato seguente: fibra ricavata da un cereale chiamato Plantago psafra, la cui buccia è

usata in medicina come lassativo e per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue che è puro al

99%.

I suddetti significati dei termini «PSYLLIUM FIBRE 99% PURE», di cui il marchio è

composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/psyllium>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fibre>

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

prodotti ai quali il segno è applicato contengono il 99% di fibra di PSYLLIUM. Pertanto, il

segno descrive specie e qualità dei prodotti.

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

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

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

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

Inoltre, il segno contiene una struttura, un elemento grafico e un colore usati abitualmente

nel settore dei prodotti interessati e che sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In

questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 23/01/2023 è risultato che il

pittogramma « » così come il colore verde sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:

Pagina 3 di 4

Come si può notare il colore verde, la forma circolare ('bollino') e l'immagine di una foglia

stilizzata, sono comunemente usate nel mercato per rinforzare il concetto di naturalità di

numerosi prodotti che, fra l'altro, sono spesso ad uso alimentare.

Tali elementi sono così trascurabili, stante il messaggio veicolato, da non dotare di carattere

distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati

consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Pagina 4 di 4

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. 018793776 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.

Marchio descrittivo per un liquore – Alicante 27-06-2023

MALLOPURO

MALLOPURO: il consumatore che si avvicina al settore dei liquori e dei vini, percepirebbe il segno Mallo come la parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini. Puro: senza alterazioni. Il marchio è descrittivo ed è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/06/2023

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.

Via Tomacelli, 146

I-00186 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018845826

Vostro riferimento: C0017881

Marchio: MALLOPURO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA DI MAIO S.S.

VIA PROVINCIALE PER MONDRAGONE

S.N.C.

I-81050 FRANCOLISE (CASERTA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/04/2023 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 33 Alcolici distillati; Amari alcolici; Liquori; Nocino; Digestivi [alcolici e liquori];

Alcolici (bevande alcoliche).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana che attribuirebbe al segno il significato seguente: parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che non ha subito alterazioni / nient'altro che la parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini.

- I suddetti significati dei termini congiunti «MALLO» e «PURO», di cui il marchio è

composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/mallo1/> e

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

L'Ufficio ha inoltre riportato vari link a pagine web, da cui si evince che il mallo è utilizzato

per la produzione di alcolici (informazioni ricavate il 17/04/2023):

<https://www.farmaspeed.it/itm/liquore-amaro-mallo-di-noce-noce-americana-200-ml/226972/>;

https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/02/24/news/liquori_distillati_si_cilia_autoctoni338613714/;

<https://www.paesidelgusto.it/padre-peppe-elixir-di-noce/>;

<https://www.aisnapoli.it/2009/06/26/giugnonewsletter-ais-campania/>.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (Liquori; Nocino; Digestivi; Alcolici ecc.) contengono come ingrediente o sono prodotti a base della parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che non ha subito alterazioni. Pertanto, il segno descrive la qualità/l'ingrediente 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.
- Peraltro va notato che 'MALLOPURO' nell'accezione di 'nient'altro che la parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini' più sopra indicata, potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale elogiativa il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, ossia che essi sono solo ed esclusivamente a base di mallo.
- 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) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018845826 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.

SISI contro SISIFO Alicante 28-06-2023

SISI

vs

SISIFO

Il marchio anteriore è SISI e il marchio impugnato SISIFO. Entrambi in classe 25 per abbigliamento. Ad avviso della Divisione di Opposizione i marchi sono simili per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 175 494

***** (MN), Italia (opponente), rappresentata da
***** (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** (PD), ***** (richiedenti), rappresentati da
***** Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 175 494 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 675 576 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. I richiedenti sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/07/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 675 576 SISIFO (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea (UE) No 18 274 373 SISI (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 25: Articoli di abbigliamento; costumi da bagno; foulard; guanti [abbigliamento]; biancheria intima; pigiami; biancheria per la notte; scialli; sciarpe; calze; calzini; collant; gambalenti; pantacollant; leggings; reggicalze da uomo; reggicalze da donna; scaldamuscoli; calzamaglie; abbigliamento per bambini; accappatoi; cinture [abbigliamento]; cravatte; calzature; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

Calzini; calzature; cappelleria; articoli di abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Abiti; maglie; maglioni; pantaloni; camicie del marchio contestato sono inclusi nell'ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

SISI Marchio anteriore
SISIFO Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

I segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il lituano o l'ungherese.

Come visto poc'anzi, per la parte del pubblico presa in esame i segni in sé sono privi di significato nelle rispettive lingue e sono, pertanto, distintivi.

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

Visivamente e foneticamente i segni coincidono nelle quattro lettere "SISI"; che formano il marchio anteriore nella sua interezza e la prima parte del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nelle ultime due lettere del segno impugnato "SISIFO".

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

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

dell'esame della somiglianza fra segni.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Tuttavia, nelle proprie osservazioni, l'opponente ha rivendicato il fatto che "il marchio dell'opponente è una parola di fantasia, creata dallo stesso opponente, che non presenta alcun collegamento concettuale con i prodotti rivendicati. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato elevato a livello intrinseco".

A questo proposito, tuttavia la Divisione d'Opposizione rileva che se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell'Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l'uso (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa). Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato

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

I prodotti nella classe 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

I segni in disputa sono entrambi normalmente distintivi in quanto tali. Essi sono visivamente e foneticamente simili in media misura in ragione del fatto che il marchio anteriore "SISI" si trova identicamente riprodotto nel marchio impugnato, ad eccezione delle due ultime lettere di quest'ultimo. Per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione nel segno impugnato sarà la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) quella che per prima catturerà l'attenzione del consumatore.

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).

Se si tiene conto del fatto che i segni sono, nel loro complesso, simili in media misura e i prodotti sono identici, la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò vale in particolare ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento lituana o ungherese per la quale l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. 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 18 274 373 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

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

Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono 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

Marchio in classe 41 per servizi digitali, marchio descrittivo: rifiutato



"Touch Learning" tradotto è "apprendimento tramite il tatto" e il consumatore finale lo percepirebbe come tale per cui descrittivo per un marchio che vuole rappresentare formazione e didattica digitale.

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

Alicante, 19/06/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 21/12/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 41 Formazione didattica; Formazione; Formazione aziendale; Formazione per insegnanti; Formazione e istruzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

Apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile.

– Il suddetto significato dei termini «Touch Learning», di cui il marchio è composto, è

supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 21/12/2022 agli

indirizzi seguenti:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/learning>

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

che i servizi di formazione, per i quali si richiede una protezione in classe 41, hanno

come finalità l'apprendimento tramite l'utilizzo della didattica digitale, o meglio hanno

come scopo l'apprendimento tramite il tatto, o tramite la tecnologia tattile. Pertanto,

nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati costituiti dalla scritta in caratteri

tipografici standard con il termine "Touch" in rosso e il termine "Learning" in nero,

entrambi i termini inseriti in una figura rettangolare con bordatura in rosso ad angoli

arrotondati, alla cui base è inserita l'icona del "click", che sta a sottolineare il metodo

d'apprendimento con tecnologia tattile, il consumatore di riferimento percepirebbe il

segno come indicativo di informazioni sulla specie e sulla 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. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli

di altre imprese.

– Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli

conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non

dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali

elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l'11/01/2023, che possono

essere

sintetizzate come segue.

– Il marchio “Touchlearning” ha esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il servizio di formazione rivolta all’utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento/prodotto internazionale, in notevole diffusione negli ultimi anni.

In particolare, il prodotto/servizio Touchlearning, si identifica perfettamente verso il consumatore/utente finale in una logica di apprendimento innovativa. Tale modalità di apprendimento, può essere etichettata apprendimento “tramite tecnologia tattile”.

– Il consumatore finale, pertanto, si caratterizza e si distingue per oggetto dell’apprendimento, nei due diversi livelli e punti di osservazione:

i. Apprendimento “tramite tecnologia tattile”

ii. Apprendimento “della tecnologia tattile”, un nuovo modo di fare didattica

Pagina 3 di 4

III. Motivazione

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34)

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

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

Nelle sue osservazioni, il richiedente afferma che il marchio «Touchlearning» ha esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il richiedente, inoltre, specifica che il servizio di formazione rivolto all'utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento in notevole diffusione negli ultimi anni. Tale modalità di apprendimento, può essere etichettata apprendimento per l'appunto «tramite tecnologia tattile».

Sulla base delle affermazioni del richiedente, che confermano la percezione del consumatore di riferimento determinata nella lettera d'obiezioni, l'Ufficio considera dunque il segno «Touchlearning» descrittivo delle caratteristiche essenziali dei servizi di formazione rivendicati in classe 41, risultanti in un tipo d'apprendimento tramite l'utilizzo della didattica digitale, o meglio tramite il tatto, o la tecnologia tattile.

Alla luce dell'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una

qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

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. 018797106 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 nel settore della ristorazione confondibili – Alicante 06-03-2023



I due marchi sono identici e facilmente confondibili, a prescindere dalla aggiunta di "Trattoria bar pizzeria" del marchio anteriore non aggiunga distintività poiché descrive i servizi oggetto del marchio.

OPPOSIZIONE N. B 3 163 585

*****), Italia (opponente),
rappresentata ***** (rappresentante
professionale)

c o n t r o

***** (richiedente).

Il 06/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 163 585 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 482 524 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/02/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 482 524 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione del marchio nazionale tedesco No 302 018 031 339 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RILIEVI PRELIMINARI

Le osservazioni del richiedente depositate in data 08/08/2022 sono redatte in inglese e non è stata depositata alcuna traduzione nella lingua del procedimento, ovvero l'italiano, entro un mese dalla data di presentazione del documento originario (articolo 146, paragrafo 9, RMUE).

Per questi motivi, le osservazioni presentate dal richiedente non possono essere prese in considerazione ai fini del presente procedimento.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione del marchio nazionale tedesco dell'opponente n. 302 018 031 339 .

a) I servizi

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

Fornitura di cibi e bevande a ospiti; servizi di bar; servizi di Classe 43 ristoranti; servizi di ristorazione; fornitura di cibi e bevande in Internet caffè.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43 Servizi di bar e ristorante; servizi di ristoranti.

Servizi di bar e ristorante; servizi di ristoranti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che la consumatrice e 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 servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico che si ritiene abbia un grado di attenzione di livello medio.

Il territorio di riferimento è la Germania.

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

In entrambi i segni è presente l'elemento verbale 'ROSMARINO', che in virtù della sua somiglianza con il termine tedesco 'rosmarin' sarà inteso dal pubblico di riferimento con il significato di 'pianta sempreverde originaria del Mediterraneo che cresce come arbusto con foglie strette grigio-verdi e piccoli fiori viola' (*Duden*, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Rosmarin>). Il predetto significato non è direttamente riferibile ai servizi in oggetto poiché, nonostante il rosmarino sia una pianta usata in cucina, troppi passaggi mentali sarebbero necessari per collegarla ai servizi offerti. Pertanto, tale elemento verbale è da considerarsi distintivo rispetto al pubblico di riferimento.

Le parole 'TRATTORIA BAR PIZZERIA' del marchio anteriore rappresentano delle indicazioni descrittive del tipo di servizi. Infatti, le stesse sono intese dal pubblico di lingua tedesca rispettivamente come: 'ristorante rustico [in Italia]' (*Duden*, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Trattoria>); 'locale intimo, per il quale è caratteristico il tavolo da bar rialzato con gli sgabelli alti che lo accompagnano' (*Duden*, https://www.duden.de/rechtschreibung/Bar_Lokal_Schanktisch); 'ristorante che serve pizze (e altri piatti italiani)' (*Duden*, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizzeria>). L'elemento 'IL', laddove notato, è inteso dal pubblico come un termine verosimilmente italiano dal significato non chiaro. In ogni caso data la posizione e le dimensioni, detti

elementi sono considerati secondari rispetto all'elemento verbale IL ROSMARINO che, assieme all'elemento figurativo sono co-dominanti nel marchio anteriore.

Lo sfondo nero del marchio anteriore ha un carattere decorativo. I rami di rosmarino di entrambi i marchi non possono che confermare il significato degli elementi verbali più distintivi e dominanti dei segni. Il cerchio bianco del segno contestato rappresenta una figura geometrica semplice. L'aspetto tipografico degli elementi verbali dei segni non è sufficiente a distogliere il pubblico di riferimento dal significato degli stessi.

È opportuno aggiungere 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).

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

Visivamente e sotto il profilo fonetico i segni coincidono nell'elemento verbale 'ROSMARINO' che è l'unico elemento verbale del marchio contestato nonché l'elemento più distintivo del marchio anteriore, e nel suo suono. Inoltre coincidono nella rappresentazione grafica del ramo di rosmarino, mentre si differenziano per il loro aspetto grafico, per il cerchio del segno contestato, di minore impatto per le ragioni di cui sopra, e per i termini non distintivi, o di minore distintività, 'IL' e 'TRATTORIA BAR PIZZERIA' del marchio anteriore, che non hanno controparte nel segno contestato, nonché nel loro suono. Tuttavia, con riferimento a tali elementi verbali, si rammenta che i consumatori e le consumatrici tendono a ridurre i segni lunghi quando pronunciano gli stessi (per analogia, 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE Americano blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Pertanto, tenendo conto di quanto sopra esposto e soprattutto dato il carattere secondario e poco distintivo delle parole 'TRATTORIA BAR PIZZERIA', è altamente improbabile che il pubblico pronuncerà tali elementi verbali.

Pertanto, i segni sono simili in alto grado sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai segni. Poiché entrambi i segni saranno associati al concetto di rosmarino, il quale viene rafforzato dagli elementi figurativi delle piante di rosmarino, i segni sono concettualmente molto simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi, secondo quanto sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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).

I servizi sono identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento sarà medio.

Nel caso di specie, i segni sono simili in alto grado sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico e concettualmente molto simili in virtù della presenza in entrambi i segni del termine distintivo e dominante 'ROSMARINO', unico elemento denominativo nel segno contestato ed elemento dominante del marchio anteriore, il cui significato è ulteriormente rafforzato dall'elemento figurativo del rosmarino. Il carattere distintivo del marchio anteriore è considerato normale.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni, sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari riferite all'aspetto grafico e non sono in alcun modo in grado di controbilanciare le similitudini così come sopra descritte.

Si tiene conto del fatto che la consumatrice o 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).

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio tedesca No 302 018 031 339 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che

il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché il diritto anteriore, invero il marchio nazionale tedesco No 302 018 031 339, porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi 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 (1), lettera (a), 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 il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d'opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso di questo procedimento.

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

Divisione d'Opposizione

Enrico D'ERRICO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

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 ortaggi e frutta freschi

come marchi e denominazione di varietà vegetale protetta – Alicante 19-06-2023



Il marchio sottoposto ad esame è un marchio figurativo contenente la parola "SANTORO". Secondo la banca dati dell'UCVV "SANTORO" è una denominazione di varietà vegetale protetta per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/06/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 05/04/2023 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 m) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Denominazione di varietà vegetali

Il segno oggetto della domanda riproduce nei suoi elementi essenziali la denominazione di varietà vegetale protetta «SANTORO». Secondo la banca dati dell'UCVV, le seguenti specie

sono protette da tale denominazione:

Specie Paese Numero della domanda

Lactuca sativa L. Unione Europea 20050920

In base alle note esplicative sulle denominazioni di varietà nella convenzione internazionale

per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV), le specie sopra riportate sono

considerate apparentate non solo a quelle dello stesso genere, ma anche alle specie di

diverso genere, più precisamente:

Specie Genere Genere comprendente specie apparentate

Lactuca sativa L. Lactuca Cichorium

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), RMUE, dato che i prodotti summenzionati per

i quali è stata sollevata obiezione includerebbero lattughe della specie elencata, il segno non

può essere registrato per questi prodotti.

Limitazione

Questa obiezione può essere superata con una limitazione dell'elenco dei prodotti

summenzionati che escluda la particolare specie sopra elencata, comprese quelle

apparentate.

Pertanto, la seguente limitazione supererebbe l'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera m), RMUE:

Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche; tutti i

prodotti summenzionati diversi da quelli di genere Cichorium e Lactuca. Frutta

fresca; Composizioni di frutta fresca; Noccioline fresche [frutta]; Frutta

tropicale fresca; Disposizione di frutta fresca; Frutta fresca biologica;

Arachidi fresche [frutta]; Mandarini [frutta, freschi]; Frutta fresca; Frutta

a guscio fresca; Frutta e noccioline freschi; Cestini di frutta fresca da regalare; Frutta mista [fresca]; Fragole fresche; Albicocche fresche;

Sapotiglie fresche

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

Pagina 3 di 3

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 m) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018840598 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 31 Ortaggi freschi; Ortaggi e verdure fresche; verdure fresche biologiche

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29 Frutta congelata; Frutta aromatizzata; Assortimenti di stuzzichini

composti di
frutta disidratata e frutta secca trattata; Olio extravergine di oliva; Olio di oliva;
Oli aromatizzati; Olio al peperoncino; Oli commestibili; Olii alimentari.
Classe 31 Frutta fresca; Composizioni di frutta fresca; Noccioline fresche [frutta]; Frutta
tropicale fresca; Disposizione di frutta fresca; Frutta fresca biologica;
Arachidi
fresche [frutta]; Mandarini [frutta, freschi]; Frutta fresca; Frutta a guscio
fresca; Frutta e noccioline freschi; Cestini di frutta fresca da regalare;
Frutta
mista [fresca]; Fragole fresche; Albicocche fresche; Sapotiglie fresche
Classe 33 Vini.
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.

Uso di una parola che identifica un marchio come il migliore in assoluto: Marchio non registrabile – Alicante 21-06-2023

EMBLEMA

Comunemente un aggettivo o un sostantivo che va ad identificare un prodotto come il migliore in assoluto e, EMBLEMA, è un esempio, non è un marchio registrabile poiché il pubblico di riferimento percepirebbe il segno

«EMBLEMA» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa dei prodotti quali che essi siano: occhiali, articoli di abbigliamento rispetto agli occhiali o agli articoli di abbigliamento presenti sul mercato di altri produttori o commercianti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/06/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: EMBLEMA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 02/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Occhiali [ottica]; montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport;

occhiali da vista; custodie per occhiali; lenti per occhiali; catenelle per occhiali; cordoncini per occhiali; Orologi intelligenti [smartwatch].

Classe 14 Orologi automatici; orologi sportivi; braccialetti per orologi [cinturini]; orologi

[da polso e da tasca]; cronometri; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; spille

per ornamento; medaglie; cronoscopi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e slovena che attribuirebbe al segno il significato seguente: figura o oggetto che rappresenta simbolicamente qualcosa/simbolo.
- I suddetti significati del «EMBLEMA», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.diccionarios.com/diccionario/espanol/emblema;>
<https://www.infopedia.pt/diccionarios/lingua-portuguesa/emblema;>
[https://dexonline.ro/definitie/emblem%C4%83;](https://dexonline.ro/definitie/emblem%C4%83) <https://it.glosbe.com/sl/it/emblem>. Per quanto concerne il significato italiano, l'Ufficio ha tratto le definizioni dal Grande Dizionario Italiano, disponibile online al grande pubblico, pur omettendo il link al dizionario a causa di una svista, che non altera in ogni caso la veridicità dell'informazione. L'Ufficio ha inoltre motivato la sua obiezione,

corredandola di pagine web,

dove veniva indicato l'uso del termine nel settore di riferimento:

<https://forbes.it/2022/12/22/regali-polso-natale-feste-patek-philippe-chanel-omega-oris/>;

<https://www.watchinsanity.it/patek-philippe-ref-4947-calendario-annuale/>;

<https://www.chrono24.es/michaelkors/michael-kors-kyle-mk8890-black-dial-with-goldstainless-steel-mens-watch-id27185922.htm>;

<https://www.mubagioielli.it/>; <https://www.marieclaire.it/moda/tendenze/g42822413/gioielli-moda-accessori-liberty/>;

<https://www.harpersbazar.com/it/moda/tendenze/a36383596/chiara-ferragni-news-bulgari/>;

<https://www.miluna.it/lastoria-di-miss-italia/miss-italia-2003-2009/>;

<https://gutierrez-joyeros.es/novedades/una-joyaespecial-por-nuestro-90-anniversario/>;

<https://www.vogue.es/moda/news/articulos/vestirpelicula-woody-allen/24184>.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EMBLEMA» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti (occhiali, occhiali intelligenti, orologi, gioielleria ecc.) sono o rappresentano un simbolo, l'immagine o rappresentazione migliore e più eloquente dell'oggetto in questione rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

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. 018832978 è respinta.

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

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

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

Marchio con indicazione geografica respinto -Alicante 16-06-2023



Il segno "Sardinia on Line" verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come una mera indicazione che i servizi offerti siano servizi on line e siano legati alla regione Sardegna. 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 alla provenienza geografica dei servizi. Il marchio non risponderebbe al requisito essenziale della distintività.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/06/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 21/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

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

Classe 9 Software per sistemi di prenotazione; Software; applicazioni per computer

software, scaricabili; software interattivi; pacchetti software; software specializzati; Software operativo; Software operativo integrato; Software applicativo; software (programmi); pacchetti software integrati; sistemi informatici interattivi; piattaforme software; software didattici; Software per server di comunicazione.

Classe 35 Pubblicità in materia di turismo e viaggi; Servizi di intermediazione

commerciale; Servizi di abbinamento di reti pubblicitarie on-line per il collegamento di inserzionisti a siti web; Servizi di pubblicità e marketing forniti

attraverso media sociali; Marketing degli eventi; Promozione di eventi speciali; Fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; Fornitura di informazioni aziendali nel settore dei social media; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di networking aziendale; Fornitura di informazioni in materia di affari commerciali e informazioni commerciali tramite la rete informatica globale; Fornitura di spazi pubblicitari su una rete

informatica globale; Promozione di prodotti e servizi per conto terzi tramite una rete informatica globale; Servizi di amministrazione commerciale per l'elaborazione di vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Servizi di directory per la fornitura di informazioni aziendali, tramite una rete

informatica globale; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di

prodotti e di servizi per altre imprese]; fornitura di informazioni e consulenza

per consumatori relativamente alla selezione di prodotti e agli articoli da acquistare; pubblicità; marketing; studi di mercato; analisi di mercato; ricerche

di mercato; relazioni pubbliche; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; indagini di mercato; servizi pubblicitari; Diffusione

pubblicitaria per conto terzi tramite una rete di comunicazione on-line su Internet; servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso attività di blogging;

Servizi di promozione; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche

di mercato e nella promozione; Assistenza nella gestione degli affari; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di gestione

dati; Servizi di mediazione commerciale; dimostrazione pratica di prodotti; pubblicazione di testi pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; promozione delle vendite per conto terzi; ricerca

di
sponsorizzazioni; assistenza e consulenza in materia d'organizzazione aziendale; assistenza e consulenza inerenti la gestione e l'organizzazione aziendale; consulenza aziendale a imprese; consulenza aziendale a privati; consulenza aziendale in materia di acquisizioni; consulenza strategica aziendale; servizi di consulenza e di assistenza aziendale; servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in materia di cartoleria; servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio online di prodotti cosmetici e di bellezza; servizi di vendita al dettaglio in materia di materiali da costruzione; servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di vendita al dettaglio di bevande analcoliche; servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; servizi di vendita al dettaglio di frutta; servizi di vendita al dettaglio online di articoli di gioielleria; servizi di vendita al dettaglio di caramelle; servizi di vendita al dettaglio di fiori; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti da forno; Servizi di vendita al dettaglio in materia di prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici e di forniture mediche; servizi di vendita al dettaglio in materia di prodotti da giardinaggio; servizi di vendita al dettaglio in relazione a tazze e bicchieri;

Pagina 3 di 6

servizi di vendita al dettaglio relativi a biciclette; servizi di vendita al dettaglio di preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture mediche; servizi di vendita al dettaglio di oggetti d'arte forniti da gallerie d'arte; servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti di orticoltura; servizi di vendita al dettaglio per opere d'arte forniti da gallerie d'arte; servizi di vendita al dettaglio in relazione a preparati per fragranze; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all'ingrosso di fiori; Servizi di vendita al dettaglio in relazione al tabacco; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco.

Classe 36 Gestione di beni immobiliari; Locazione di beni immobiliari;

Affitto di
appartamenti; Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Agenzie
immobiliari
[beni immobili]; Servizi di agenzie immobiliari; Agenzie di locazione
[proprietà
immobiliari]; Amministrazione di beni immobiliari; Consulenze finanziarie
inerenti l'investimento in beni immobiliari; Fornitura di informazioni
immobiliari
inerenti proprietà e terreni; Fornitura di informazioni inerenti affari
immobiliari,
via internet; Mediazione in beni immobiliari; Organizzazione di contratti di
locazione di proprietà immobiliari; Servizi di consulenza in materia di beni
immobiliari; Servizi di stima di beni immobiliari; Servizi immobiliari; Stima
di
beni immobiliari; Consulenza immobiliare; Mediazione immobiliare; Servizi
bancari inerenti l'investimento immobiliare; Assicurazioni; Fornitura e
analisi di
informazioni, tramite internet, in materia di investimenti finanziari;
Mediazione
in investimenti; Mediazione in investimenti finanziari; Servizi di consulenza
in
materia di investimenti finanziari; Servizi in materia di investimenti;
Servizi di
banche dati finanziarie relative a commodity; Servizi di banche dati
finanziarie; Consulenza in materia d'investimento di capitali; Investimento
di
capitali; Finanziamento di fusioni; Informazioni e consulenza finanziarie.
Classe 39 Servizi di agenzie di prenotazioni viaggi; Servizi di agenzie
viaggi per viaggi
aziendali; Organizzazione e prenotazione di visite turistiche; servizi di
trasporto per visite turistiche; organizzazione e prenotazione di viaggi;
fornitura online di informazioni in materia di viaggi; guida per viaggi;
informazioni in materia di turismo e viaggi; prenotazione di biglietti per
viaggi
e turismo; fornitura di veicoli per tour ed escursioni; organizzazione di
tour;
accompagnamento [guida] di viaggiatori; agenzie per l'organizzazione di
viaggi; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio;
consulenze inerenti i viaggi; coordinamento dell'organizzazione di viaggi per
singoli e gruppi; fornitura di indicazioni stradali per i viaggi; gestione e
organizzazione di viaggi; noleggio di veicoli per viaggi; organizzazione di
trasporti e viaggi; organizzazione di viaggi di vacanza; trasporto di bagagli
di
viaggiatori; trasporto di viaggiatori; Viaggi e trasporto di passeggeri;
noleggio di
barche a vela; noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli
d'acqua;
servizi di charter di barche e yacht; noleggio di posti d'ormeggio per
barche;
Visite turistiche.
Classe 41 Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi

d'intrattenimento tramite
reti online e internet; pubblicazione di calendari di eventi; produzione di
Pagina 4 di 6
spettacoli; servizi di montaggio video per eventi; organizzazione
d'intrattenimenti; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di
eventi
educativi; organizzazione di manifestazioni a scopo culturale; Servizi
editoriali
(compresa l'editoria elettronica); servizi editoriali; servizi di fornitura
di
strutture ricreative; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari;
produzione
di eventi ricreativi dal vivo; programmazione di manifestazioni speciali;
organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; organizzazione di
eventi
per scopi culturali, ricreativi e sportivi; informazioni in materia di
educazione;
organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione
e
direzione di seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione
e
gestione di laboratori di formazione [workshop]; educazione; formazione;
attività sportive e culturali; servizi di club sociali per scopi
d'intrattenimento;
Creazione di format per programmi televisivi; servizi di intrattenimento
sotto
forma di programmi televisivi; produzione di registrazioni sonore e video per
uso didattico; produzione di video di formazione; registrazioni sonore,
cinematografiche, video e televisive; Creazione [redazione] di podcast;
Fornitura di attività ricreative via podcast; Produzione di podcast;
Creazione
[redazione] di contenuti didattici per podcast; scrittura di sceneggiature
televisive e cinematografiche; preparazione di programmi televisivi;
produzione di programmi televisivi; interviste a personaggi contemporanei per
scopi didattici; interviste a personaggi contemporanei per scopi di
intrattenimento; realizzazione di festival cinematografici; servizi di
prenotazione di biglietti per teatro; servizi di video editing per eventi;
Organizzazione di concorsi sportivi e manifestazioni sportive; Servizi di
campi
sportivi; Servizi di prenotazione di biglietti per eventi sportivi;
Organizzazione
di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; formazione in materia di
salute e benessere; messa a disposizione di impianti sportivi; organizzazione
di competizioni sportive.
Classe 43 Prenotazione d'alberghi; Servizi di agenzie di viaggio per la
prenotazione di
alloggi in alberghi; Servizi di prenotazioni alberghiere; Fornitura di
strutture
per eventi e di strutture per uffici temporanei e convegni; agenzie per la
prenotazione di alloggi temporanei; servizi di agenzia per la prenotazione di
alloggi; Alloggi per vacanze; affitto di alloggi temporanei in case e

appartamenti per vacanze; fornitura di alloggi temporanei in case per vacanze; prenotazione di alloggi temporanei; consulenze in tema di ricette di cucina; servizi di consulenza in materia di cucina; servizi di ristoranti; servizi di bar; servizi alberghieri; servizi di catering.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il pubblico di riferimento per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda in oggetto è

il pubblico in generale nonché il pubblico specializzato. Tuttavia, il grado di

attenzione dei consumatori è medio dato che non sono necessarie conoscenze specifiche per la comprensione del messaggio veicolato dal marchio. Pertanto, il

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

Sardegna online.

– Il suddetto significato dei termini «SARDINIA ONLINE», di cui il marchio è composto,

Pagina 5 di 6

è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 20/12/2022 e

disponibili agli indirizzi seguenti:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sardinia>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/online>

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi delle classi 35, 36, 39, 41 e 43 sono dei

servizi offerti online, tramite i software della classe 9, aventi ad oggetto differenti

attività svolte nel territorio sardo, o sono connessi ad esso. 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 alla provenienza geografica dei servizi.

– 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. In effetti, la silhouette dell'isola sarda sta ad

indicare giustamente la provenienza e la relazione dei servizi con la Sardegna,

mentre il carrello rappresenta la tipica icona utilizzata per l'acquisto online, in questo

caso riferita all'acquisto dei servizi per i quali una protezione è richiesta.

– Pertanto, nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di

adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si

richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018785118 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.

RI.CAM.BI contro CAM Alicante

14-06-2023



VS



Il marchio anteriore è Ri.CAM.BI e il marchio impugnato è CAM. La divisione d'Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione poiché il pubblico non italofono non attribuirebbe alcun significato a "CAM"

OPPOSIZIONE N. *****

***** (opponente)

c o n t r o

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

Il 14/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 140 746 è accolta parzialmente, ossia per i
seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 7: Tutti i prodotti in
questa classe ad esclusione di *macchine utensili per la lavorazione*

1. dei metalli.

Classe 37: Tutti i servizi in questa classe

Classe 42: Tutti i servizi in questa classe ad esclusione di *servizi di
analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 355 753 è respinta per
**2. tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti
prodotti e servizi.**

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 14/02/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i
prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 355 753
☒ (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla
registrazione di marchio dell'Unione Europea No 18 210 929 ☒ (marchio
figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e
b), RMUE.

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

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

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

marchio dell'Unione Europea No 18 210 929.

a) I prodotti e i servizi

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

Classe 7: Macchine per l'imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti.

Classe 37: Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di macchinari o apparecchiature per impacchettare o imballare.

A seguito della richiesta di limitazione del marchio impugnato, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti; macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico; macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

Classe 35: Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari.

Classe 37: Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio,

pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell'imballaggio e per macchine per l'imballaggio, macchine per l'imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale; Servizi di analisi e ricerche industriali; Ricerche in meccanica.

Al fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine "in particolare" utilizzato nell'elenco dei prodotti e servizi del richiedente, indica che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Inoltre, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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.

Prodotti contestati in Classe 7

I prodotti macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria macchine per l'imballaggio dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti *macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici* del marchio impugnato possono riferirsi, tra l'altro, a macchinari per il dosaggio e il confezionamento di medicinali, ossia di liquidi, polveri e pastiglie. Pertanto, questi prodotti potrebbero comprendere o sovrapporsi con le

macchine per l'imballaggio dell'opponente. Di conseguenza, i prodotti impugnati e quelli dell'opponente sono da ritenersi identici.

I prodotti *robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio* del marchio impugnato sono simili alle *macchine per l'imballaggio* del marchio anteriore. Questi prodotti essi coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari tra loro.

I prodotti *cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico* del marchio impugnato sono, in sostanza, parti e accessori per macchine e macchinari industriali. I prodotti impugnati ben potrebbero includere parti e accessori essenziali per il funzionamento delle *macchine per l'imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti* del marchio anteriore. Questi prodotti sono pertanto complementari tra loro. Inoltre, è plausibile che i prodotti impugnati e quelli dell'opponente siano prodotti dalle stesse aziende (molte aziende producono sia macchinari industriali che parti e accessori) e che essi coincidano in canali di distribuzione e pubblico di riferimento. Ne consegue che i prodotti sono simili.

I prodotti *macchine utensili per la lavorazione dei metalli* del marchio anteriore sono strumenti per il trattamento o la produzione di metalli. In quanti tali non possiedono alcun fattore di somiglianza con le *macchine per l'imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti* del marchio anteriore. Questi prodotti hanno diversa natura, destinazione e modalità d'uso. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso. Pertanto, sono dissimili.

Servizi contestati in Classe 35

I servizi *gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, *macchine per l'imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37)*. I servizi impugnati e i prodotti e servizi del marchio anteriore presentano diversa natura, destinazione e modalità d'uso. Inoltre, non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione, non sono in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in Classe 37

I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici del marchio impugnato sono quantomeno molto simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, e coincidono in fornitori, pubblico di riferimento, nonché canali di distribuzione.

I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio impugnato sono quantomeno simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Pur riferendosi a prodotti diversi, tali servizi hanno la stessa natura e possono coincidere in fornitori (installatori e manutentori di macchinari industriali), pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

Servizi contestati in Classe 42

I servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell'imballaggio e per macchine per l'imballaggio, macchine per l'imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale sono strettamente connessi alle macchine per l'imballaggio del marchio anteriore. Questo perché è probabile che i produttori di macchine per l'imballaggio forniscano anche servizi scientifici, tecnologici, di ricerca e progettazione in relazione a tali macchine. Sebbene la natura dei beni e dei servizi non sia la stessa, sia il pubblico di riferimento che i produttori/fornitori abituali di questi beni e servizi potrebbero coincidere. Inoltre, questi beni e servizi potrebbero essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.

I servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sono servizi relativi ad aspetti teorici e pratici di diversi ambiti industriali. Questi servizi non presentano alcuna somiglianza con i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l'imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). Sebbene il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata ex officio dall'Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59),

l'esame ex officio dell'Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo ex officio (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati dalle parti e alle loro richieste. L'opponente non ha presentato prove/argomentazioni volte a dimostrare che i suoi prodotti e servizi e i servizi impugnati *servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica* sarebbero da considerarsi simili.

I prodotti e servizi in questione hanno una natura altamente tecnica e in mancanza di indicazioni chiare da parte dell'opponente, la Divisione di Opposizione non può ipotizzare una somiglianza tra di essi. Non è possibile concludere che questi prodotti e servizi abbiano la stessa natura, lo stesso scopo o lo stesso metodo di utilizzo. Inoltre, non è possibile affermare che siano in concorrenza, che siano venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione e che siano prodotti/offerti dalle stesse aziende. Infine, non possono essere considerati complementari. Di conseguenza, sono da ritenersi dissimili.

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 e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado) sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in base al prezzo, alla natura sofisticata/specialistica o ai termini e alle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione

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

L'elemento "RICAMBI" del marchio anteriore verrebbe interpretato dal pubblico italofono come un riferimento alle componenti e alle parti di una macchina complessa che necessitano di essere sostituite periodicamente. Tuttavia, per la parte del pubblico non italofona, tale elemento non ha un significato. La Divisione d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione a questa parte del pubblico per cui l'elemento "RICAMBI" non ha un significato e possiede pertanto un carattere distintivo normale.

È importante notare che nel marchio anteriore l'elemento "CAM" è chiaramente percepibile come un elemento indipendente del segno, in quanto inglobato in una forma geometrica che lo separa visivamente dalle lettere iniziali e finali "RI" e "BI". Una parte del pubblico in analisi potrebbe percepire il termine "CAM" come l'abbreviazione di "videocamera" o di "camshaft", un dispositivo che fa sì che le valvole di un motore si aprano o si chiudano al momento giusto (informazione estratta da Cambridge Dictionary in data 12/06/2023, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cam>). Tuttavia, per un'altra parte del pubblico tale elemento è privo di significato e distintivo. La Divisione d'Opposizione esaminerà l'opposizione in relazione a questa parte del pubblico.

Il marchio anteriore include anche un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l'elemento "CAM". Tale elemento figurativo ha una funzione puramente decorativa, pertanto, il suo carattere distintivo è scarso. Lo stesso dicasi per i punti posti dopo le lettere "R", "I", "B" e "I".

L'elemento "CAM" del segno contestato è anch'esso privo di significato per il pubblico in analisi ed è pertanto distintivo. Anche questo marchio include un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l'elemento "CAM" (identico a quello del marchio anteriore). Anche in questo caso il carattere distintivo di quest'elemento figurativo è scarso.

La stilizzazione degli elementi verbali nei marchi a confronto non è particolarmente originale e non distoglierebbe l'attenzione del pubblico dagli elementi verbali stessi. Pertanto, tale stilizzazione ha un carattere distintivo scarso in entrambi i segni.

I marchi non contengono elementi che possono essere considerati dominanti rispetto ad altri.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento "CAM", che costituisce l'unico elemento verbale del segno impugnato e verrebbe percepito come un elemento indipendente nel marchio anteriore. Visivamente, essi coincidono anche nell'elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l'elemento "CAM". Tuttavia, i marchi differiscono nelle lettere iniziali e finali del marchio anteriore, "RI" e "BI", e,

visivamente, nell'elemento geometrico che ingloba l'elemento "CAM" e nei punti posti dopo le lettere "R", "I", "B" e "I" nel marchio anteriore. Alla luce del grado di distintività dei vari elementi che compongono i marchi e, soprattutto, alla luce del fatto che "CAM" verrebbe percepito dal pubblico come un elemento indipendente del marchio anteriore, i segni sono simili almeno in misura media.

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

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 in analisi in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione necessaria per constatare un rischio di confusione. Pertanto, la presente opposizione non può essere accolta per i prodotti ritenuti dissimili.

Il marchio contestato è integralmente riprodotto nel marchio anteriore, in cui costituisce un elemento indipendente del segno. Dato che il rischio di confusione riguarda non solo situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro ma anche situazione 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, la Divisione d'Opposizione ritiene che la coincidenza nell'elemento "CAM" (e nell'elemento figurativo) possa portare il consumatore di riferimento a ritenere che i prodotti e servizi in questione

provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Difatti, dato che il marchio contestato è immediatamente percepibile come un elemento indipendente del marchio anteriore, è altamente probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio anteriore come un sottomarchio, ossia una variante del marchio impugnato, 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), ad esempio, per una linea di pezzi di ricambio.

Considerato quanto precede, la divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico non italofono che non attribuirebbe alcun significato a "CAM" e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio dell'Unione Europea No 18 210 929. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento è sufficiente per respingere la domanda contestata, come indicato in precedenza.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea No 18 210 931 (marchio figurativo).

Dal momento che questo marchio copre un elenco più ristretto di prodotti e servizi, oltre ad essere meno simile al marchio contestato, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Per completezza, è necessario rilevare che l'opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni, nonché i prodotti e servizi, non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti

rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Vito PATI Paola ZUMBO

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.

GOOVI contro GOVIS 09-06-2023

GOOVI

vs



Il marchio anteriore è Goovi, marchio denominativo, e il marchio impugnato è Govis, marchio figurativo. Le classi a cui far riferimento sono la 5 fondamentalmente integratori e la classe 30 fondamentalmente biscotti. I due marchi sono reputati molto simili per cui la opposizione viene accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 089 255

***** (opponente), rappresentata da
***** (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** (richiedente).

Il 09/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 089 255 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d'integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali;

1. alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicinali farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici. Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine.

- La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 047 730 è respinta per
2. tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
 3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 17/07/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 047 730 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 17 755 621 G00VI (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 5: Prodotti per deodorare l'aria; prodotti per la purificazione dell'aria; prodotti per rinfrescare l'aria; deodoranti, tranne quelli per uso personale; prodotti per neutralizzare gli odori; prodotti per neutralizzare gli odori per tappeti, tessuti e nell'aria; integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico; pannolini monouso di carta e/o di cellulosa.

Classe 30: Sciroppi ad uso alimentare; caramelle, non ad uso medico; tisane, non ad uso medico.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi;

integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d'integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicinali farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici.

Classe 30: Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini (biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; miscele per biscotti; impasto per biscotti; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; dolci (caramelle) e gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini.

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.

Prodotti contestati in classe 5

Integratori nutrizionali; integratori probiotici; integratori vitaminici; integratori dietetici; integratori antiossidanti; integratori prebiotici; integratori vitaminici liquidi; integratori alimentari minerali; integratori minerali nutrizionali; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari liquidi; integratori vitaminici e minerali; integratori alimentari di vitamine; integratori alimentari di lecitina; integratori alimentari di proteine; frullati di integratori proteici; integratori dietetici e nutrizionali; integratori alimentari per sportivi; integratori dietetici per uso medico; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; integratori dietetici per bambini piccoli; integratori alimentari per uso dietetico; integratori alimentari di proteine alla soia; integratori dietetici a base di frumento; bevande a base d'integratori dietetici; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari per uso non medico; integratori vitaminici sotto forma di cerotto; integratori alimentari dietetici per digiuno modificato; prodotti nutraceutici da utilizzare come integratori dietetici; integratori dietetici per il controllo del colesterolo; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; integratori dietetici a base di proteine in polvere; miscele di bevande a base di integratori dietetici; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari per esseri umani, non per uso medico; integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; integratori rinforzanti contenenti preparati parafarmaceutici per profilassi e per convalescenti; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per invalidi; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; alimenti per bambini (neonati); prodotti farmaceutici; medicinali farmaceutici e naturali; fermenti lattici per uso farmaceutico; preparazioni medicamentose per la salute; barrette sostitutive di pasti energetiche; polveri sostitutive dei pasti; miscele per bevande nutritive da utilizzare come prodotti sostitutivi di pasti; prodotti nutraceutici per uso umano; preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; nutraceutici per uso terapeutico; composti farmaceutici del marchio impugnato sono identici a integratori alimentari; integratori alimentari dietetici; integratori dietetici; integratori alimentari in polvere per la produzione di bevande; vitamine e preparati vitaminici; sciroppi per uso farmaceutico; caramelle per uso medico; caramelle per uso farmaceutico; tisane per uso medico dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 30

Dolci (caramelle) del marchio impugnato si sovrappongono le caramelle, non ad uso medico dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Biscotti; biscottini; galletta [biscotti]; biscotti salati; frollini

(biscotti); wafer (biscotti); fette biscottate, biscotti; biscotti di pane; crackers; barrette ai cereali e barrette energetiche; gomme da masticare; pane; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; budini; cialde; cioccolatini; cioccolato; cioccolato spalmabile contenente nocciole; confetteria contenente marmellate; croissant; crème caramel; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; mousse; prodotti da forno; prodotti a base di cioccolato; prodotti dolciari in barrette; barrette rivestite di cioccolato; barrette a base di grano; barrette di cioccolato al latte; barrette a base di muesli; barrette a base di cereali; barrette alimentari a base di cereali; barrette energetiche a base di cereali; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; prodotti a base di cereali in barrette; barrette a base di cioccolato come pasti sostitutivi; barrette a base di cereali come pasti sostitutivi; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca [confetteria]; pane senza glutine del marchio impugnato sono quantomeno simili in basso grado rispetto alle caramelle, non ad uso medico del marchio anteriore poiché questi prodotti coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

Miscele per biscotti; impasto per biscotti; preparati per budini dessert istantanei; miscele per cioccolata calda; miscele per dolci; miscele per panini; miscele di farina; miscele per pane; miscele per pizza; miscele per muffin; miscele per brownie; miscele integrali per pane; miscele per torte ripiene; miscele per realizzare gelati; miscele istantanee per ciambelle; miscele per fare budini del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono affinità di particolare rilevanza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza

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

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

Il marchio verbale anteriore "GOOVI" e gli elementi verbali del marchio figurativo impugnato "GO" e "VIS", riprodotti in caratteri di fantasia di colore blue e rosso (GO) e verde (VIS), sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei Paesi in cui l'inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l'inglese, quale ad esempio la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara o polacca.

Come esplicitato poc'anzi, nessun elemento dei segni evoca alcun significato. Essi sono, pertanto, distintivi.

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

Visivamente, i segni coincidono nelle prime due lettere "GO-" del marchio anteriore, che trovano corrispondenza nelle lettere "GO" del primo dei due elementi verbali del segno impugnato e nelle ultime due lettere "-VI" del marchio anteriore, le quali si ritrovano nelle prime due lettere "VI-" del secondo elemento verbale "VIS" del segno impugnato. I segni differiscono nella terza lettera "O" del marchio anteriore, la quale è ad ogni modo la ripetizione della lettera che la precede nonché nell'ultima lettera "S" del segno impugnato. I segni differiscono altresì nella stilizzazione grafica del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in una misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "GO(O)VI", presenti in modo identico in entrambi i segni, tenendo conto anche del fatto che la presenza della doppia "O" nel segno impugnato non altera la corrispondenza con la lettera "O" del segno impugnato. La pronuncia solo differisce nel suono dell'ultima lettera "-S" del marchio contestato, che non ha controparte nel segno anteriore.

Per tutto ciò, i segni sono foneticamente molto simili.

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

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti nelle classi 5 e 30 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte quantomeno simili in basso grado e in parte dissimili ai prodotti del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.

I segni sono foneticamente molto simili e visivamente simili in misura inferiore alla media. È importante notare come essi coincidano nella quasi

totalità dei loro elementi verbali, ad eccezione della ripetizione della lettera "O" nel segno anteriore e dell'ultima lettera "S" del marchio impugnato.

In mancanza di ulteriori elementi in grado di creare differenze tra i segni e tenendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico di lingua bulgara o polacca, il quale non attribuirà ai segni alcun significato, e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio internazionale che designa l'Unione europea dell'opponente. 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.

Ciò vale non solo per i prodotti identici, ma anche per quei prodotti che sono stati riscontrati essere quantomeno simili in ridotta misura. Infatti, 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).

La Divisione d'Opposizione ritiene che il minor grado di somiglianza tra alcuni prodotti sia compensato in particolare dal fatto che i segni siano foneticamente molto simili. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o quantomeno simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d'Opposizione

Francesca CANGERI Andrea VALISA María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

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 descrittivo settore alimentare non registrabile



CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/06/2023

ITALIA

Fascicolo n°: 018801903

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 08/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e

c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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

Classe 29 Pesce congelato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

animali acquatici del mar Mediterraneo.

- Il suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è

composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in

data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:

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

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

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini

provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da

una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcuto, che richiama la forma di

un'etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla 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.

- 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018801903 è respinta.

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

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

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

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

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

tale data.

Marchio di un Vino e denominazione d'origine protetta



GENZIANAVITTORIA non è registrabile per un vino poiché conterrebbe due indicazioni di denominazione protette Vittoria' PDO-IT-A0803 e 'Cerasuolo di Vittoria' PDO-IT-A0773.

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

Alicante, 05/06/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: GENZIANAVITTORIA

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente:*****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, perché evoca due denominazioni d'origine

protette, più precisamente: 'Vittoria' PDO-IT-A0803 e 'Cerasuolo di Vittoria' PDO-IT-A0773.

Queste denominazioni sono protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013,

La domanda di MUE copre, tra l'altro, i seguenti prodotti:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).

Tale dicitura comprende vini che non hanno l'origine indicata dalle denominazioni d'origine

presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve

essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

Limitazione

Questo impedimento alla registrazione può essere superato limitando i suddetti prodotti

della Classe 33 interessati dalle denominazioni d'origine. Dato che il segno si riferisce al

termine 'Vittoria' presente in queste due denominazioni d'origine, è possibile restringerlo a

una o entrambi denominazioni d'origine. Ad esempio, se si desidera rispettare il disciplinare

di tutte

le denominazioni d'origine, i prodotti dovrebbero essere soggetti a limitazione come segue:

Class 33: 'Vittoria' IG vino; 'Cerasuolo di Vittoria' IG vino.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018794872 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).

Pagina 3 di 3

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

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

Classe 33 Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per

fare bevande alcoliche; Sidro.

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 marchio settore calzature e abbigliamento

SHOE

Il marchio "SHOE" che tradotto è "Scarpa" per borse che possono contenere o trasportare scarpe non è registrabile.

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

Alicante, 02/06/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 23/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti; zaini; zaini sportivi.

Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker; scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di calzature [spunterbi]; soles per calzature; tomaie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
«scarpa». Il significato del termine «SHOE», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

- <https://www.wordreference.com/enit/shoe>.

Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.

1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della Classe 18 sono specialmente destinati a contenere e/o trasportare delle scarpe e, inoltre, che i prodotti della Classe 25 sono o comprendono diversi tipi di scarpe (come calzature per uomo e donna, scarpe da tennis, pantofole, ecc. o parti di abbigliamento, abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento sportivo, ecc). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da un carattere tipografico standard nero la cui lettera «H» ricorda un simbolo matematico, il segno descrive sia la specie che la destinazione dei prodotti.
2. 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.
3. 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 22/03/2023 è risultato che il termine «SHOE» di cui il marchio è composto, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento:

- <https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/article/amazon-fashion-shoes>;
 - <https://www.shoesuite.ie/>;
 - <https://www.shoeshop.ie/>;
 - https://www.decathlon.ie/7343-gym-bags?prod_en%5Bquery%5D=shoe%20bag;
 - <https://www.ikea.com/ie/en/cat/shoe-boxes-organisers-47380/>;
 - https://www.footjoy.ie/en_IE/golf-gear/bags-shoes-and-travel/;
 - https://danceworld.ie/products/blo-a317?_pos=1&_sid=d6151955b&_ss=r.
- Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.

1. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al

marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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

Pagina 3 di 4

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. 018 838 820 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;

bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;

borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a

maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per

scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio

o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in

cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;

zaini; zaini sportivi.

Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da

donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle;

calzature da

uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;

scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in

cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da

pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli

[calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette;

punte di
calzature [spunterbi]; soles per calzature; tomaie.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 18 Astucci da viaggio per cravatte; astucci in pelle per chiavi;
astucci per chiavi
[pelletteria]; astucci per cosmetici venduti vuoti; bauletti destinati a
contenere
articoli da toilette detti vanity cases; borse a tracolla; borsette da
sera; borse
da escursionismo; borse da spiaggia; borse per la spesa; borse
flessibili per
indumenti; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borsellini;
borsellini in
pelle; borsellini multiuso; cartelle, buste [articoli di pelle]; cuoio
grezzo o
semilavorato; cuoio per scarpe; custodie per documenti; finta pelle
[imitazione
del cuoio]; marsupi; ombrelli; parapioggia; pochette; porta-biglietti da
visita;
porta-carte [portafogli]; porta-musica; portabanconote; portadocumenti
pieghevoli; portafogli; pellicce [pelli di animali]; pelliccia
ecologica;
portamonete, non in metalli preziosi; sacchi per alpinisti; valigette
per
documenti; valigette ventiquattrore; zaini da escursionismo; zaini per
alpinisti.
Classe 25 Pantaloni; pantaloni elasticizzati; pantaloni eleganti;
pantaloni casual;
pantaloncini [abbigliamento]; calzoni larghi; leggings [pantaloni];
pantaloni
capri; pantaloni prémaman; pantaloni sportivi; pantaloni per bambini;
articoli di
Pagina 4 di 4
cappelleria; abiti [completi]; abiti per il tempo libero; abiti da sera;
camicette;
camicie; canottiere; t-shirt; top [abbigliamento]; tuniche; gonne; polo;
vestiti;
vestiti a tubino; jerseys [indumenti]; abiti; tute [indumenti]; jeans;
bermuda;
cardigan; maglie intime [maglieria]; maglioni [pullover]; felpe; maglie
sportive;
cappotti; gabardine [indumenti]; giacche; giacche di piumino; giacche
trapuntate [abbigliamento]; giacche da abito; blazer; gilet; panciotti;
pellicce;
trench; soprabiti; parka; giacche a vento con cappuccio; impermeabili;
indumenti lavorati a maglia; poncho; indumenti in denim; costumi da
spiaggia;
costumi da bagno; abbigliamento intimo; biancheria intima; camicie da
notte;
pigiamina; vestaglie; accappatoi da bagno; culottes [biancheria intima];
mutande; boxer [intimo]; collants; calzini e calze; calzini assorbenti

antisudore; reggiseni; busti; corsetti; sottogonne; sciarpe; stole [pellicce]; scialli; pellicce [indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento]; foulard; cravatte; cinture [abbigliamento]; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; cinture in tessuto [abbigliamento]; bretelle; guanti [abbigliamento]; cappelli; berretti; cuffie [copricapo]; visiere parasole [cappelleria]. Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. 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.

GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023



GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/05/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:*****

Marchio: GOSIGN

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 29/11/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire

la sicurezza della posta elettronica; Software per l'elaborazione di pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a

distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche; Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati nel settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per computer legati all'accesso e per l'accesso a reti informatiche, banche dati e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di telecomunicazione.

Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel

settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.

Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per

la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.

Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati

tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti;

Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo, fornitura e manutenzione dell'accesso e informazioni su reti di computer, su contenuti e servizi nel settore dell'identificazione elettronica, della certificazione elettronica, dell'archiviazione elettronica e delle tecnologie per

la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo

caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato

seguente: "va e firma" o "firma!"

- I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1

Pagina 3 di 4

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come

un'esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la

creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un 'esortazione' che, inter alia, serve

anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.

- Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.

digitalizzazione, privilegino sempre più l'uso della c.d. firma digitale che è dunque

uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico

consumatore.

- 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 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 articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018778292 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.

Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio



L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) informa i cittadini e gli utenti che negli ultimi tempi sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio dal seguente indirizzo email: uibm-posta@minister.com.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l'unico ufficio pubblico italiano deputato alla registrazione di marchio d'impresa e **non è titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica.**

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "LEGNO POINT"



Accettata in data 22.05.2023 la domanda di registrazione del marchio "LEGNO POINT" depositato il 15.10.2021 a PARMA

Il marchio è utilizzato nel settore della falegnameria e mobili su misura.

Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023



Il consumatore attribuirebbe al marchio "Gin & Tonic Festival" il significato di "festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

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

Alicante, 26/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento: *****

Marchio: Gin & Tonic Festival

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

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

pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi; Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione di eventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising; Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; Fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza

nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

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

di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;

Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali

e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;

Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per

scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati

a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;

Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;

Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.

Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili

Pagina 3 di 10

per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile;

Servizi

di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;

Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi

e

bevande in ristoranti e bar; Noleggio d'attrezzature da bar; Bar.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio dell'Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data

16/12/2022 agli indirizzi

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival>). Nelle lingue degli Stati

Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze

quali l'assenza di '&' o la presenza di '-', cioè 'gin tonic' o gin-tonic in spagnolo, o in

portoghese 'Gim-tônica', ecc., oppure l'accento sulla parola 'FESTIVAL' che può

cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso

significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data

16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,

<https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival>;

<https://slovník.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL>,

<https://www.treccani.it/vocabolario/festival/>,

[https://sproget.dk/lookup?](https://sproget.dk/lookup?SearchableText=festival)

[SearchableText=festival](https://sproget.dk/lookup?SearchableText=festival), ecc.).

- Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in esame, la bevanda alcolica 'GIN & TONIC' è diffusamente e storicamente nota come uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di un'acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1. <https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/>, 2. <https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/>, 3. <https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni, legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come 'gin & tonic'. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che concernono ad esempio l'assaggio e l'insegnamento della degustazione di cocktail a base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande,

Somministrazione di
bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto
cocktail insieme,
ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il
segno descrive
specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto
dei servizi.

- Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
Pagina 4 di 10
1, lettera b), RMUE.
- Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1. <https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/>, 2. <https://www.fml04.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/>, 3. <https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1>, 4. <https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-a-t-gin-tonicfestival>).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel suo insieme, l'esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha un'importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola "Festival" (da sola priva di capacità distintiva) con altre parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L'Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre imprese che utilizzano il segno "Gin & Tonic Festival" per contraddistinguere servizi della medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio, e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
3. Non vi è alcun motivo per cui un'impresa concorrente debba usare un

segno identico

a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall'Ufficio si riferisce al richiedente.

4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame, è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio europeo.
5. La richiedente rivendica l'acquisito carattere distintivo in seguito all'uso del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano documenti a sostegno.

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

Pagina 5 di 10

di mantenere la propria obiezione.

Considerazioni 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).

Pubblico di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. Tuttavia,

l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell'Unione europea in quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i consumatori di una di queste lingue all'interno dell'UE, è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Pagina 6 di 10

Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "Gin & Tonic Festival" in relazione ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte

all'organizzazione, promozione, gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico, individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica nota come 'gin tonic'.

Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, 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 "festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica)". Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi pacifico.

Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola non distintiva "Festival" ad altre, anche comuni, e risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad alcune registrazioni di MUE analoghe.

L'Ufficio dissente. L'affermazione del richiedente "tutti i segni distintivi che fanno riferimento ad un "Festival", inteso come un evento a tema" è troppo ampia, generalizzata ed infondata per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente

'FESTIVAL' sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate

dall'Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma

che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere

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

europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come

interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

Nonostante quanto sopra, l'Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente, come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 – MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.

Tuttavia, l'Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell'Ufficio si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L'Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal richiedente implicino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

Pagina 7 di 10

Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o servizio in questione.

La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione

(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l'Ufficio ha anche

dimostrato che, accanto all'uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di

soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo

link:

Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo

carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da parte dei consumatori di riferimento. Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come segno distintivo dei servizi obiettati. Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della domanda. Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/104, che corrisponde all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e affini. Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica

nella quale trae origine il segno verbale controverso.

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

Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente.

Pagina 8 di 10

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a

registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l'inglese come lingua e in cui

il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l'UE

(03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a

registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all'Unione Europea, che

ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.

Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente

confrontabili con l'attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di

parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.

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. 018793181 è dichiarata descrittiva e

non distintiva in tutti i paesi dell'Unione europea per i seguenti servizi:

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

pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;

Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;

Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione di eventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,

esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi

attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e

di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e

concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali

pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza

aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising;
Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing;
Assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; Fornitura di
Pagina 9 di 10
assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising;
Assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali

e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.

Classe 43 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 ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio d'attrezzature da bar; Bar.

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.