

Quando il marchio anteriore è originale vince – Opposizione

30-08-2023



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

OPPOSIZIONE N. B 3 161 356

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

c o n t r o


***** Roma, Italia (richiedente)

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

DECISIONE:

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

MOTIVAZIONI

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

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

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

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

a) I prodotti

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

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

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

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

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

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

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

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

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

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

che i segni siano visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento prese in esame, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "B-RR0", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere "O" nel segno anteriore e "U" nel segno impugnato, le quali, oltre ad essere entrambe vocali, in virtù della loro identica posizione non alterano in alcun modo il ritmo né l'intonazione di "BORRO" e "BURRO". La Divisione d'Opposizione ritiene che anche da un punto di vista fonetico i segni siano simili in media misura, tenendo conto del fatto che le somiglianze prevalgono sulle differenze e sono presenti in un elemento che in particolare nel caso del segno impugnato ha un impatto più forte.

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

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

potrebbero provare confusione.

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

I prodotti nella classe 33 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici, ai prodotti nella medesima classe del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 deve considerarsi adeguatamente fondata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

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

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente, e neppure l'eventuale elevato carattere distintivo (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel

procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

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

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

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

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: contributi 2023



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

Si invita a consultare i relativi Bandi **Bando 2023 Brevetti +**, **Bando 2023 Disegni +**, **Bando 2023 Marchi +** ma facciamo volentieri una fotografia delle possibilità che una micro, piccola o media impresa avente sede legale in Italia, ha a disposizione:

Bando 2023 Brevetti +

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire **dal 24 ottobre**

2023 relativamente a spese sostenute per:

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

B. Organizzazione e Sviluppo

C. Trasferimento tecnologico

Bando 2023 Disegni +

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

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

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

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

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

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

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

Bando 2023 Marchi +

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

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

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

Marchio non registrabile PURE GOLD -01-09-2023

PURE GOLD

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

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

*****Reggio Emilia

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente:*****

I. Sintesi dei fatti

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

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

Classe 30 Farina [farine alimentari]; Riso.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “oro puro, totalmente prezioso”.
Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data 05/05/2023 all’indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gold>).
- La prima Commissione di ricorso ha confermato che “GOLD” (oro) è un termine elogiativo generico, riferito a qualcosa di molto speciale o di valore, comunemente utilizzato nel commercio in tutta l’Unione europea, per tutti i tipi di

prodotti o servizi,
per sottolineare il carattere esclusivo e lussuoso di qualcosa (11/11
/2020, R
1530/2017-1, GOLD COLLAGEN, punto 59).

- Il termine «Gold» assume tale accezione elogiativa anche nel segno in esame, i cui elementi verbali, «PURE GOLD», sono due termini generici, che trasmettono chiaramente l'idea che i prodotti siano unicamente di qualità superiore. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono di eccezionale qualità superiore. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
- Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme e non distogliere il consumatore dal significato puramente informativo ed elogiativo veicolato dagli elementi verbali e rafforzato dal colore dorato. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

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

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

VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.



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

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

I- MILANO

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: VERMUTTINO

Marchio: VERMUTTINO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«bicchierino di vermut»
- Il suddetto significato del termine «VERMUTTINO era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e link a un sito web che evidenzia l'esistenza del vermut non alcolico:

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

<https://spiritoautoctono.it/2022/07/20/conviv-il-vermouth-analcolico-tailor-made/>

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

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che le bevande non alcoliche e prodotti per fare bevande della classe 32 contengono il sapore di vermut, e che le bevande alcoliche della classe 33 contengono vermut.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018834527 è respinta per i seguenti prodotti:

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

Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;

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

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

Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per

fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base

di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande

(Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti sottoforma di bevande.
Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcolica aumentata; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini irrobustiti; Vini d'uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.
Si può inoltre procedere per i restanti prodotti:
Classe 32 Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Sidro analcolico; Acque minerali e gassose.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Registrare un marchio per prodotti

alimentari fatti di carne – Marchio rifiutato



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

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

Modena (MO)

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: I GRANSALUMI

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

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

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Prodotti di salumeria; Affettati; Carni.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di ‘prodotti alimentari di carne lavorata (salata, tritурata, insaccata, ecc.) di qualità superiore, sopraffini’. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Treccani in data 05/05/2023 agli indirizzi <https://www.treccani.it/vocabolario/il/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/grande/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/salume/>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti rivendicati sono carni lavorate, ad esempio salate e stagionate, triturate e insaccate, ecc., sontuose,

eccezionali, di qualità superiore. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

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

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

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

JEANS

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

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/08/2023

***** Padova

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: JEANS

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (PD)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

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

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

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

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

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

Tessuti per tende; Tessuti per decorazione di interni; Materiali tessili per la

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

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

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

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

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

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

che indicano che i prodotti per quali si richiede la protezione (un'ampia varietà di

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

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

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

• Infatti, è molto comune che i prodotti oggetto dell'obiezione possano essere realizzati con il tipo di tessuto denominato «jeans» (informazioni tratte da internet il 17/05/2023):

- <https://www.ebay.it/itm/142752676333>
- <https://www.amazon.it/tessuto-effetto-piccoli-Capanna-ingresso/dp/B077XWCVL9>
- <https://www.etsy.com/listing/730558229/blue-jeans-linen-curtain-panel-denim>

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

• IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018855026 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 22 Tende; tende e tendoni per esterni; tende e tendoni da sole; parti costitutive

dei predetti prodotti incluse in questa classe; teloni; tende autoportanti; tende

a scorrimento laterale per esterni; tende a caduta per esterni; tende a rullo

per esterni; tende a bracci per esterni; tende verticali; tende avvolgibili;

verande per tende; tende in materiali tessili; tende da esterni in tessuto.

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

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

plastica; Tende per finestre; Materiali tessili da utilizzare come coperture per

finestre; Tendaggi; Tendaggi, ovvero tende in materiale tessile;

Tessuti;

Tessuti per tende; Tessuti per decorazione di interni; Materiali tessili per la

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

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 6 Tende per l'esterno in metallo; Tende avvolgibili in metallo [per esterni]; Pali

per tende in metallo; Gazebo [strutture in metallo]; Strutture trasportabili in

metallo; Strutture e costruzioni trasportabili in metallo; Verande chiuse

[strutture] metalliche; Chioschi [strutture] in metallo; Pergole in metallo; Parti

in metallo per costruzioni; Coperture in metallo; Strutture metalliche; Pensiline

[strutture edilizie] metalliche; Supporti metallici; Tettoie [strutture] in metallo;

Profilati metallici; Tubi metallici; Ferramenta metallica; Aste metalliche; Anelli

metallici; Molle metalliche; Rotaie in metallo; Ganci in metallo; Cerniere in

metallo.

Classe 19 Tende avvolgibili per uso esterno [non in metallo o tela];

Pensiline [costruzioni]

non metalliche; Gazebo [strutture non metalliche]; Strutture trasportabili (Non

metalliche -); Costruzioni trasportabili non metalliche; Chioschi [strutture non

metalliche]; Pergole (Non metalliche -); Verande non metalliche.

Classe 22 Tettoie.

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

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

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

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

memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

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

CORONA

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

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

Alicante, 04/08/2023

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: CORONA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Napoli (NA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 14/07/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

L'obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche

dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:

Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad

uso carta igienica.

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori europei in generale, dato che il termine 'corona' è diventato famoso in tutto il mondo almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall'OMS una pandemia che va sotto il nome di 'SARS-CoV-2', successivamente chiamato 'coronavirus' e comunemente abbreviato in 'corona', oppure indicato anche come 'COVID-19'. Il pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell'Unione Europea che

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

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

1. Il richiedente usa il marchio "CORONA" fin dal 2006 per contraddistinguere

prodotti di carta per l'uso domestico e professionale. I prodotti 'CORONA' sono oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal richiedente (documenti allegati).

2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio "CORONA" verbale e figurativo.
3. La parola 'corona' deriva dal latino "coronā" e, secondo vari dizionari, il significato primario in italiano è "ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come segno dell'autorità o dell'eccellenza di chi la porta". "Corona" è anche un cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).
4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani (o di lingue affini come lo spagnolo). L'Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi parziali della definizione del termine 'CORONA', nessuno dei quali da dizionari italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che 'CORONA' significhi 'Covid'.
5. Nessuno dei dizionari citati dall'Ufficio riporta 'covid' come primo significato di 'CORONA'. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di origine latina o greca (da cui discende "CORONA" – estratti da Wikipedia allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per l'associazione con la struttura "a corona" del virus del Covid, e non perché la parola "CORONA" significhi "coronavirus".
6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi riportati dall'Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di "coronavirus" o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via

immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google ® evidenziano la presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del termine.

7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro

Pagina 4 di 19

specificazione applicazione o destinazione d'uso rispetto al Coronavirus.

Sono prodotti

di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non

designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e

soprattutto non è

una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure

inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico

consumatore.

8. L'Ufficio ha registrato altri marchi a componente 'CORONA'.

III. Motivazione

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

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

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

di mantenere la propria obiezione.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una

qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo,

EU:T:2013:343, § 57).

Pubblico rilevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio" (enfasi aggiunta).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

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

Pagina 6 di 19

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a

designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione»

(26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34) (enfasi aggiunta).

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

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

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

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

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

Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

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

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

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

L'Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati

che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e professionale nelle

Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus

che ha causato la più estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».

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

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

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

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

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

Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso.

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

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

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

detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di

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

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

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

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

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

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

cui trattasi.

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

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

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

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

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

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

rispetto al Covid-19, come ad esempio:

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

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

SARS e Corona – Mega confezione da 200.

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

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

in microfilamento da 60 gsm (...) Usi raccomandati (...) Rimozione di polvere e

grasso prima del trattamento Corona.

14. <https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html>

Traduzione dell’Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool

SaniCloth (...)

Caratteristiche e benefici: (...) Ampio spettro di uccisione con tempi di trattamento

rapidi (...) Virus avvolti (...) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona.

(Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).

Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di "CORONA" quello di

'coronavirus' non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso tra i significati. Inoltre, a

differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google®, la medesima ricerca di

"CORONA" effettuata dall'Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito abbondanti riferimenti al

coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche impostando la ricerca

avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l'uso di "CORONA" come termine autonomo:

15. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona>

Pagina 9 di 19

16. Irlanda: [https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)

hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=

Pagina 10 di 19

Pagina 11 di 19

17. Finlandia: [https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=countryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)

hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=countryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=

Pagina 12 di 19

Pagina 13 di 19

18. Germania: [https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=)

hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=

Pagina 14 di 19

Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di caratteristiche dei prodotti perché

questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per l'uso in relazione

al virus della pandemia da Covid-19.

L'Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti ampie, tutte relative

a prodotti di largo consumo per l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale. Le

obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio

oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo, ma anche alla

categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile

o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è

direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna

limitazione adeguata,
l'obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all'interno dell'ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a

Pagina 15 di 19

caratteristiche dei prodotti designati.
Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa riferimento il richiedente. In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non valere necessariamente in tutta l'UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come ad esempio n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di

una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

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

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

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

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

In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE (12/06/2007,

T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Poiché "CORONA" ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

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

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

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

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

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

Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;

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

Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da Wikipedia in numerose lingue dell'UE, estratti di ricerche su Google®, tutto sul termine "CORONA".

Valutazione delle prove

Pagina 17 di 19

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagina 18 di 19

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007,

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

prova dell'acquisito carattere distintivo in seguito all'uso rispetto a tali paesi non è stata raggiunta.

Conclusione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018710065 è respinta.

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

Pagina 19 di 19

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

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



Con la Riforma del Codice della Proprietà Industriale il via libera definitivo verso la protezione delle denominazioni di prodotti specifici con caratteristiche uniche legate alla origine geografica e alle competenze tradizionali del Paese.

Registrare un Marchio per il prodotto Caffè – Marchio rifiutato perché descrittivo



Il segno contiene il termine Caffè e per un marchio depositato in classe 30 relativa al prodotto caffè e sucedanei 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, 18/05/2023

***** Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 23/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come sucedanei del

caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare

come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè; Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Succedanei del cacao.

- Il segno contiene l'elemento 'caffè'. Il consumatore di riferimento di lingua italiana (e presumibilmente dell'intera Unione europea, vista la notorietà del caffè italiano in tutto il mondo come prodotto d'eccellenza), attribuirebbe a tale elemento il significato seguente:
semi della pianta del caffè/bevanda aromatica di colore scuro che si ricava da tali semi tostati e macinati.
- Il significato sopra indicato del termine «CAFFÈ», contenuto nel

marchio, è supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/caffè>.

- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè; Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Succedanei del cacao' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono o contengono determinati semi o una speciale bevanda, nel senso di cui sopra, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), 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 g) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018777729 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 30 Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè; Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti

cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Sucedanei del cacao.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 7 Schiumatori elettrici per caffè; Macchinini per il caffè
elettrici; Macchine per
l'estrazione del caffè; Macchine ed apparecchi per la lavorazione e la
preparazione di cibi e bevande; Macchine per la produzione di bevande;
Pompe [macchine] per l'industria delle bevande; Macchinari
elettromeccanici
per la preparazione di alimenti e bevande; Distributori automatici
[macchine];
Distributori automatici (A moneta -).

Classe 9 Dosatori per il caffè; Densitometri per caffè; Meccanismi
funzionanti a moneta
per distributori automatici.
Classe 11 Caffettiere elettriche; Macchine elettriche per caffè;
Macchine per caffè
espresso; Capsule di caffè ricaricabili; Capsule per caffè, vuote, per
macchine
da caffè elettriche; Macchine da caffè elettriche per uso domestico;
Apparecchi per tostare il caffè; Filtri elettrici per il caffè; Impianti
automatici
per fare il caffè; Apparecchi di riscaldamento e raffreddamento per
l'erogazione di bevande calde e fredde; Distributori di bevande
refrigerate.
Classe 21 Servizi da tavola; Vasellame; Servizi da caffè; Agitatori per
caffè; Caffettiere
non elettriche; Macchine da caffè non elettriche; Cucchiaini dosatori da
caffè;
Macchinini per il caffè (Manuali -); Schiumatori non elettrici per caffè;
Filtri per il
caffè non elettrici; Contenitori sotto vuoto per chicchi di caffè.
Classe 30 Caffè; Caffè freddo; Caffè decaffeinato; Caffè solubile; Caffè
aromatizzato;
Caffè liofilizzato; Caffè verde; Caffè macinato; Aromi al caffè; Bustine
di caffè;
Concentrati al caffè; Estratti di caffè; Caffè in chicchi; Caffè al
cioccolato;
Caffè in infusione; Miscele di caffè; Caffè e latte; Essenze di caffè;
Capsule di
caffè ripiene; Bevande preparate al caffè; Ripieni a base di caffè;
Bevande
ghiacciate a base di caffè; Scaglie di cioccolato contenenti chicchi di
caffè;
Caffè pronto e bevande a base di caffè; Filtri sotto forma di sacchetti
di carta
contenenti caffè; Cioccolato; Cioccolatini; Zucchero; Sucedanei dello
zucchero; Dolcificanti naturali; Miele; Biscotti; Pasticceria; Gelato.
Classe 32 Bevande analcoliche; Bevande analcoliche aromatizzate al
caffè; Bevande
energetiche contenenti caffeina; Bevande analcoliche aromatizzate al tè.

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori a base di caffè;
Bevanda alcolica
a base di caffè; Bevanda alcolica a base di tè.

Classe 35 Pubblicità; Servizi pubblicitari e di marketing online;
Distribuzione di materiale
pubblicitario; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;
Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Servizi
di
vendita all'ingrosso in relazione a macchine per il caffè; Servizi di
vendita al
dettaglio in relazione a macchine per il caffè; Servizi di vendita
all'ingrosso in
relazione al caffè; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
caffè; Servizi di
vendita all'ingrosso in relazione a bevande; Servizi di vendita al
dettaglio
relazione a bevande; Servizi di vendita all'ingrosso in relazione a
prodotti
alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti
alimentari;
Noleggio di distributori automatici; assistenza aziendale in materia di

costituzione di franchising; servizi di consulenza (affari -) relativi
all'apertura di
attività in franchising; servizi di vendita al dettaglio per
corrispondenza di
caffè, bevande e prodotti alimentari.

Classe 37 Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per la
lavorazione di
alimenti o bevande; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione o
manutenzione di macchinari e apparecchiature per la lavorazione di
alimenti o
bevande.

Classe 43 Servizi di caffetteria; Servizi di bar; Bistrot; Pub [bar];
Leasing di macchine per
il caffè; Servizi di fornitura di caffè per uffici [fornitura di
bevande]; Noleggio
d'attrezzature da bar; Fornitura di informazioni relative a servizi
offerti da bar;
Servizi di ristoranti; Servizi di fornitura di bevande.

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

tale data.

Registrare un marchio nel settore alimentare – Il marchio “Sugo” non supera l’esame



Un segno che nella sua parte denominativa contiene la parola “SUGO” e la cui parte figurativa è un pomodoro è descrittivo del prodotto “salsa di pomodoro” per cui non è registrabile.

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

***** Volongo

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 16/03/2023 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 c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Sughi per pasta; Salsa per pizza; Condimenti.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “salsa di pomodoro”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 16/03/2023 all’indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/sugo>).
- Nel settore di riferimento, ‘SUGO’ è il termine comunemente usato per indicare in particolare il sugo di pomodoro o salsa di pomodoro per

condire le pietanze, come emerge da una ricerca su Internet effettuata in data 16/03/2023: 1.

<https://www.cucchiaino.it/ricetta/spaghetti-al-pomodoro/>, 2.

<https://blog.giallozafferano.it/loscrignodelbuongusto/sugo-classico/>, 3.

<https://blog.giallozafferano.it/mipiacecucinar/sugo-al-pomodoro-per-la-pizza-ricetta/>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i sughi e condimenti rivendicati nella Classe 30 sono, sono fatti di/con o a base di sugo di pomodoro. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti dal disegno di un classico pomodoro rosso da cui cola il proprio sugo, e la scritta 'SUGO' in caratteri corsivi comuni e semplici, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su tipo, contenuto o ingrediente dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. 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 16/03/2023 e i cui risultati sono riportati nei paragrafi precedenti, è risultato che il termine 'SUGO' è abitualmente nel mercato di riferimento. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi costituiti dalla figura di un pomodoro classico da sugo, da cui goccia sugo di pomodoro e dalla parola 'SUGO' scritta in caratteri corsivi semplici e comuni, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono trascurabili e semmai rinforzano il collegamento con il significato descrittivo e non distintivo veicolato dalla componente verbale 'sugo', e non sono in grado di 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 in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018841039 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.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “ZEEPUP”

EEPUI

Accettata in data 18.07.2023 la domanda di registrazione del marchio “ZEEPUP” depositato il 23.02.2023

Il marchio è utilizzato per una App per vendita alimentare nelle classi 9, 35, 42

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

Il 18 luglio la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Disegno di legge di riforma del Codice della Proprietà Industriale.

Tra i molteplici importanti interventi operati dalla riforma si segnalano, in particolare, il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell'opposizione a presidio delle stesse IIGG; il ribaltamento del c.d. *Professor privilege*, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell'attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore; la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

Marchio descrittivo nel settore farmaceutico, integratori e vitaminici Alicante 30-06-2023



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 omissso 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; gambaletti; 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

Pagina 4 di 4

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; Sapatiglie 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.