

GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

GENDERLESS COSM

Il consumatore medio attribuirebbe al segno GENDERLESS COSMETICS il significato "cosmetica senza genere" Per questo motivo il marchio non è distintivo e viene respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento:

Marchio: GENDERLESS COSMETICS

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 21/11/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe al segno il significato "cosmetica senza genere (priva di distinzione di genere)". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Oxford English Dictionary in data 21/11/2022 all'indirizzo <https://www.oed.com/view/Entry/77471?redirectedFrom=%CB%88genderless#eid>

,

<https://www.oed.com/view/Entry/42208?rskey=wNtCes&result=1&isAdvanced=false#eid>).

- Nel settore di riferimento, l'uso del binomio «GENDERLESS COSMETICS» è estremamente diffuso e la produzione e vendita di prodotti cosmetici privi di distinzione rispetto al genere, cioè che non si differenziano rispetto al genere dei consumatori destinatari, sono sempre più popolari, soprattutto tra i cosiddetti 'millennial', come evidenziato da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022:

1. <https://zenbird.media/genderless-cosmetics-to-nurture-inclusive-beauty-in-japan/>,
2. <https://en.myuny.fr/blogs/blog/cosmetiques-genderless>.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GENDERLESS COSMETICS» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi alla vendita online al dettaglio di prodotti cosmetici e di bellezza non distinti per genere, neutri rispetto al genere, destinati a consumatori che non si qualificano o non desiderano qualificarsi rispetto al genere binario maschile o femminile. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa all'oggetto dei servizi di vendita e alla tipologia di consumatori destinatari dei servizi.
 - Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022 è risultato che i termini «GENDERLESS COSMETICS» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento, come evidenziato dai risultati nei paragrafi precedenti e nei successivi: 1. <https://www.trendhunter.com/slideshow/genderless-cosmetic>, 2. <https://www.eustartups.com/2022/07/achieving-inclusivity-5-european-startups-serving-the-lgbtqcommunity/>, 3. <https://www.tibdglobal.com/en/gender-neutral-trend-an-insight-on-the-future-of-genderless-cosmetics/>.
 - Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/11/2022, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Si richiede di poter integrare questa domanda di marchio inserendo un segno distintivo.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

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

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

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

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno verbale "GENDERLESS COSMETICS" in relazione a servizi di vendita inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza che

sono cosmetici diretti a tutti generi, in quanto privi di definizione di genere femminile o maschile. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi rivendicati.

Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di "GENDERLESS" e di "COSMETICS" indicati dall'Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici. Sulla base di tali significati, l'Ufficio non può immaginare che cos'altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno "GENDERLESS COSMETICS" in relazione a servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza a parte una locuzione che descrive che i prodotti del richiedente sono articoli di cosmetica non diretti ad un genere, maschile o femminile, specifico.

Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta "GENDERLESS COSMETICS" che possa conferire carattere distintivo al segno, sia che si considerino gli elementi che lo

compongono individualmente che nel loro insieme. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono evidentemente prive di carattere distintivo. Infine, ai sensi dell'articolo 49 RMUE una domanda di marchio dell'Unione può essere modificata solo correggendo aspetti formali o errori evidenti della stessa a condizione che tale rettifica non modifichi sostanzialmente il marchio. Poiché l'introduzione di un nuovo elemento grafico o denominativo modificherebbe sostanzialmente il marchio in questione, la relativa richiesta deve essere respinta.

2. 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. 018779883 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.

RIFIUTO MARCHIO EUROPEO con Indicazione Geografica Protetta – Alicante 27-02-2023



Il marchio non supera l'esame contiene il termine "CREMONESE" che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) 'Salame Cremona' protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/02/2023

Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento: MUE-4276
Marchio: U.S. CREMONESE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 19/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 29 Carne.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il segno «U.S. CREMONESE» contiene il termine «CREMONESE» che evoca la indicazione geografica protetta (IGP) 'Salame Cremona' (PGI-IT-0265), protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012.
- Poiché la domanda copre, tra l'altro 'carne' (classe 29), tale dicitura comprende salami che non hanno l'origine indicata dall'indicazione geografica evocata nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018807682 è respinta in parte, vale a

dire per:

Classe 29 Carne.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29 Pesce; Pollame; Selvaggina; Estratti di carne; Conserve di frutta; Ortaggi in

conserva; Ortaggi preparati; Gelatine commestibili; Gelatine vegetali; Gelatine

di frutta; Marmellate; Composti; Uova; Latte; Succedanei del latte; Bevande al

latte, nelle quali predomina il latte; Formaggi; Oli commestibili; Grassi

commestibili; Patatine fritte; Patatine sotto forma di snack; Patate chips;

Chips di verdure; Anacardi salati.

Classe 30 Chips al mais; Caffè; Tè; Cacao; Succedanei del cacao;

Succedanei del

caffè; Riso; Tapioca; Sago; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile;

Farine vegetali; Miscele di farina; Farina di cereali; Cereali; Pane; Pasticceria;

Pasticceria surgelata; Pasticceria salata; Confetteria; Gelati;

Zucchero; Miele;

Melassa; Sciroppo di melassa; Lievito; Sale; Senape; Aceto; Salse; Salse [condimenti]; Spezie; Ghiaccio; Ghiaccio commestibile; Cioccolato;

Pasticcini

al cioccolato; Biscotti al cioccolato; Caramelle al cioccolato;

Confetteria al

cioccolato; Tavolette di cioccolato; Nocciole rivestite di cioccolato;

Pasticceria

al cioccolato; Dolci al cioccolato; Dolci di cioccolata; Uova di cioccolato;

Biscotti salati; Cracker salati; Biscotti wafer salati; Biscottini;

Biscotti;

Ciocolatini; Caramelle; Dolciumi; Dolciumi (caramelle).

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

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

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

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

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

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

pagata.

Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: aulire

Marchio: AULIRE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 19/09/2022 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per

ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per

ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere

detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in

schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;

Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso

[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile;
Salviette

imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati

impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l'utilizzo

sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;

Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari

[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];

Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici

decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici

contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini; Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];

Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati

per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico; Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;

Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonic per il viso [cosmetici];

Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l'epidermide; Balsami per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari; Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle; Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di "emanare profumo, profumare". Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all'indirizzo <https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo

di carattere
distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Si comprende che il verbo "aulire" significa "odorare, emanare profumo", ma si contesta che AULIRE sia una parola di uso corrente. "AULIRE", di derivazione latina, è una voce verbale forbita e arcaica, in disuso nell'accezione indicata dall'Ufficio e nella percezione del consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un'esigenza d'uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine descrittivo.

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).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "AULIRE" in relazione ai prodotti obietti che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "AULIRE" in italiano significa

'Emanare profumo, profumare'. Pertanto il punto è pacifico.

Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello spirito del consumatore italiano medio cosicché "AULIRE" non sarebbe chiaramente e inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.

L'Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall'Ufficio e dal

richiedente, il termine "AULIRE" è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: "È usato solo in poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic." (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della forma di base costituita dall'infinito, cioè "aulire". Inoltre, l'uso di questo verbo da parte dei più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e D'Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il verbo 'aulire' è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine (ad esempio: "Haiku aulente" <https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-aulente>, "Fresca Aulente Estate" <https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759>, "Ogni piccolo movimento" <https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/>).

Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un'esigenza d'uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione.

La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come nel caso in esame, la parola "AULIRE" che direttamente menziona una delle caratteristiche essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.

Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.

Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

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

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

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

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato

(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha

carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine sia solo poetico e non attuale.

Pagina 6 di 10

Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio perché, contrariamente a quanto tentato di dimostrare, il verbo "aulire" è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto che sussista anche un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei propri prodotti.

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. 018751784 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per

ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;

Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso

industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per

ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti;

Maschere

detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti;

Detergenti in

schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non

medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;

Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso

[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso

personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti

per il
corpo; Detergenti per l'acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli
occhi;
Prodotti detergenti per l'igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti
detergenti per
l'igiene dentale; Salviettine detergenti per l'igiene femminile;
Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone
per il
corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso
[per uso
cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per
neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l'igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per
l'utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard
cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici
funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici];
Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari
[cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti
cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici];
Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per
bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel
dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte
[cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici
per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici
colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido
ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici];

Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno;
Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonic per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi;
Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l'epidermide;
Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti
a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati

cosmetici per i

capelli e il cuoio capelluto.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;

Gioielli in oro; Gioielli d'imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;

Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per

fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo;

Gioielli in metalli

preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso;

Gioielli con ricami

in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di

gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;

Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;

Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre

Pagina 8 di 10

preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e

semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo

stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose

semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;

Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose

grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose

per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;

Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre

semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli

preziosi con pietre semipreziose; Articoli di gioielleria di moda in pietre

semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;

Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro

imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi

o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi

sportivi; Orologi
elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici;
Orologi
ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro;
Braccialetti per
orologi; Cinturini d'orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi;
Cinturini per
orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi;
Orologi in
genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo;
Orologi
contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d'argento; Orologi di
platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro
laminato;
Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati;
Orologi e
relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare;
Orologi
meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di
orologi
non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi
o
placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da
polso e
da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica;
Bigiotteria;
Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in
plastica; Gioielleria,
incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare
bigiotteria; Articoli
semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli
preziosi
[bigiotteria].
Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse
pieghevoli; Borse
casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da
weekend;
Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora;
Borsette
clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera;
Borsetta
a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse
lavorate a
maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse
morbide a
tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle;
Borsellini in metalli
preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino;

Borselli

a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria]; Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria]; Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle; Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle; Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle. Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento]; Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle; Articoli d'abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di abbigliamento tessuti; Capi d'abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da

donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna; Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna; Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da donna.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.

MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

CARATTERE SICULO

Il marchio "Carattere Siculo" ad avviso dell'esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come "caratteristiche siciliane" per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 30/05/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro. Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«caratteristiche siciliane».
 - Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/>
 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere all'irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a Sicilia.
 2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
- III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

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

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

1.

Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi tipicamente siciliani, in Sicilia, che l'Ufficio ritiene sostiene l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.

2.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. 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

Pagina 3 di 3

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 riguardano prodotti/servizi diversi.

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. 018684284 è respinta.

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

Marchio descrittivo nel settore meccanico – Alicante 16-02-2023

AST PULLE

Ad avviso dell'esaminatore il marchio "Fast Puller " per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in "estrattore rapido"

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: FAST PULLER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 21/10/2022 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per macchine.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di "estrattore rapido". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast> e <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull>).
- Nel contesto in esame, 'PULLERS', o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. <https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/>, 2. <https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/>, 3. <https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore ('PULLER') particolarmente rapidi e veloci ('FAST'), o siano correlati a tali tipi di strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo 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.

- Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini «FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-puller-car_60635637188.html, <https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfast-puller.html>, <https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenape-r-riparazioni-dicarrozzeria/>).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto. Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe 8, per “estrattori”.
2. Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice, cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo, direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto del richiedente).
3. Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d’uso in USA, Italia, Francia, Germania e Spagna).
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).

L'Ufficio ritiene che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che

lo compongono

(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia estrattore rapido.

Dato il suo significato, l'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "FAST

PULLER" in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che consistono in strumenti,

utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la funzione di tirare o estrarre

Pagina 4 di 6

('tiratori' o "estrattori" = PULLER), in maniera rapida (FAST).

L'Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato delle parole che formano il

segno "FAST" e "PULLER". Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come

riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le parole del segno hanno una

costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano 'tiratore' o "estrattore"

"rapido" o "veloce", il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati

dei termini presi singolarmente.

Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini "FAST PULLER" nei

motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata.

L'Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri,

"Utensili e strumenti azionati

manualmente". Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non

manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe

8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono

rivendicati e obiettati prodotti che sono meccanici e pneumatici, l'Ufficio ritiene che gli

esempi di uso di 'PULLER' e "FAST PULLER" inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti

perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici.

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

marchio oggetto della domanda di registrazione è 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).

Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate "Raddrizzatori per carrozzeria (macchine), Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici, Verricelli, Supporti per macchine" comprendono elementi specifici quali estrattori di carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente descrittivo. Pertanto, l'obiezione si applica anche a tali ampie categorie.

Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di "FAST PULLER" riguardano un prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di marchio e, pertanto, sono irrilevanti.

L'Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o pneumatica. L'origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l'acquisto può essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio, sarebbe stata la presenza del simbolo ®).

Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi dell'Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).

Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.

Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici

link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.

Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.

Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine

commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti.

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

Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi

interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare

le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro,

gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all'Unione Europea e lingue

diverse dall'inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto sono irrilevanti.

Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distinti

5. 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. 018762681 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;

Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per

macchine.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e

carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;

Servizi di officina per riparazione di automobili.

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.

Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

ED BAG

Il marchio in questione è RED BAG, tradotto "borsa rossa". Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: RED BAG

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 28/09/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato "borsa rossa".
Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary (informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
- Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html>, 2. <https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red>, 3. <https://www.serax.com/en/shopper-red-40x14-5-h41-cm>, 4. <https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?filterByColor=red>).

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. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.
- Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

Marchio descrittivo delle caratteristiche del prodotto: non registrabile – Marchio comunitario

STOVEITALY

STOVE» e «ITALY» sono termini di uso comune e il consumatore medio percepirebbe il segno come apparecchiatura che attraverso combustibile è idonea a riscaldare ambienti per cui è un nome che descrive le caratteristiche del prodotto e/o servizio oggetto del marchio per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: STOVEITALY

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 20/10/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Stufe; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Cappe di aspirazione di vapori per stufe; Accenditori a impulsi per stufe a gas; Piastre in ceramica vendute come parte di stufe; Stufe a legna; Stufe elettriche portatili; Stufe a

gas; Stufe a carbone; Stufe a olio; Stufe per saune; Stufe combinate; Stufe elettriche per cucinare; Stufe per il riscaldamento; Stufe a combustione lenta per uso domestico; Stoppini adattati per stufe ad olio; Dispositivi di smorzamento che sono parti di stufe; Piastre in vetroceramica che sono parti di stufe; Stufe con fuoco a legna simulate domestiche; Stufe giapponesi a carbone per uso domestico (hibachi); Caminetti; Cappe di aspirazione di vapori per caminetti; Inserti per caminetti; Protezioni per caminetti; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per caminetti portatili; Caminetti elettrici; Caminetti a gas domestici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
apparecchiatura che può bruciare vari combustibili e viene utilizzata per riscaldare gli ambienti, proveniente da uno stato dell'Europa meridionale;
apparecchiatura di grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenente un forno e piastre a gas o elettriche sulla parte superiore, proveniente da uno stato dell'Europa meridionale. I termini «STOVE» e «ITALY» sono di uso comune. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli, ad esempio con la preposizione «from». A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
- I suddetti significati dei termini «STOVEITALY», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data 20/10/2022):
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stove_1?q=stove e
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/italy?q=Italy>.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

del fatto che i prodotti: (i) sono stufe, stufe a gas, stufe combinate, stufe a carbone, stufe elettriche per cucinare, caminetti ecc. sotto forma di apparecchiature che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che provengono dall'Italia / sotto forma apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi, contenenti un forno e piastre a gas o elettriche e provenienti dall'Italia; (ii) sono piastre di vetroceramica, cappe di aspirazione, accenditori a impulsi, stoppini, scambiatori termici, rivestimenti ecc. destinati ad apparecchiature che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che provengono dall'Italia / ad apparecchiature di grandi dimensioni per la cottura dei cibi e provenienti dall'Italia; (iii) sono caminetti ecc. contenenti apparecchiature che possono bruciare vari combustibili, utilizzate per riscaldare gli ambienti, e che provengono dall'Italia. Pertanto, il segno descrive la specie, la destinazione e la qualità dei prodotti.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 3 di 3

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. 018756573 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.

Imitazione araldica di bandiere – Marchio non registrabile – Alicante 09-02-2023



Il marchio non può essere registrato poiché contiene un'imitazione araldica di bandiere oggetto di protezione (articolo 6 ter della Convenzione di Parigi)

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

Alicante, 09/02/2023

Via *****

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 14/09/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:
Classe 25 Articoli di abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Berretti (cappelleria).

Classe 35 Servizi di pubblicità promozionale; Marketing; Marketing promozionale; Web marketing; Pubblicità e marketing; Marketing degli eventi; Servizi pubblicitari e di marketing online; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso media sociali;

Servizi di pubblicità e marketing forniti attraverso canali di comunicazione; Gestione di affari commerciali; Servizi di pubbliche relazioni; Servizi pubblicitari, promozionali e di pubbliche relazioni; Organizzazione di fiere; Organizzazione di fiere commerciali a fini promozionali; Conduzione, preparazione ed organizzazione di fiere commerciali per scopi commerciali e pubblicitari; Organizzazione di esposizioni e fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione e conduzione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali; Ricerca di sponsorizzazioni; Servizi di merchandising.

Classe 36 Affari immobiliari; Gestione di beni immobili; Affitto di immobili; Affitto di beni immobili; Organizzazione dell'affitto di beni immobili; Riscossione di crediti relativi all'affitto di immobili; Affitto o gestione di case o appartamenti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico di bandiere sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, appartenenti ai seguenti

Stati: India, Portogallo, Romania, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi bassi, Polonia, Canada, Francia, Cina.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni 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, h) RMUE, la

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018726470 è respinta.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.

Incentivi in materia di proprietà industriale: Fondo PMI – EUIPO



Il Fondo è gestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) attivo dal 23 gennaio 2023 finanzia la registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri **fino ad un massimo di 1.000 euro** ad impresa (**Voucher 2**).

A marzo sarà introdotto anche il **Voucher 3** (finanziamenti ai brevetti nazionali ed europei) e il **Voucher 4** (finanziamenti per le varietà vegetali). Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) un **risparmio fino a 2.725 euro** sugli investimenti in proprietà industriale.

Per informazioni è utile il seguente link:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it

Marchio ingannevole – Alicante 25-01-2023



Un segno non può essere ingannevole e lo è quando il pubblico di riferimento lo percepisce in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la tutela. Nel nostro caso il marchio contiene «TEA» e il consumatore attribuirebbe a tale elemento il significato di bevanda calda ottenuta dall'infusione delle foglie della pianta del tè. L'inganno c'è nella misura in cui i prodotti cacao e cioccolato non possono in realtà avere le caratteristiche proprie del tè. Infatti il marchio prosegue per quanto riguarda gli infusi e i prodotti a base di tè mentre è rifiutato quando indica prodotti a base di cacao o cioccolato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/01/2023

ITALIA

Fascicolo n°: 018754853

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/09/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 30 Cacao; Cioccolato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l'elemento «TEA». Il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bevanda calda ottenuta dall'infusione delle foglie della pianta del tè, nonché le foglie secche per preparare tale bevanda.

<https://www.lexico.com/definizione/tea>

La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un

suo utilizzo in relazione a Cacao; cioccolato' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono foglie per preparare il tè o sono destinate a tale bevanda, 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 a alla specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018754853 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Cacao; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 Miele; Pasticceria; Erbe (conservate); Bevande a base di tè; Tè; Infusi non medicinali.

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
cosmetico – marchio respinto
24-01-2023**



LAVANDA DI MODENA ad avviso dell'esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un'attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

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

Alicante, 24/01/2023

AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.

Via dell'Angelo Custode, 11/6

I-40141 Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: 018685500

Vostro riferimento: S216.EM.4.01

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Società Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.

Via Armando Pica, 310

I-41126 MODENA (MO)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio

oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.

In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con

comunicazione del 24/08/2022, l'Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle

argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l'obiezione e, al contempo,

integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e

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

privo di carattere distintivo.

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

Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;

Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici

per i capelli; Toilettaria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla

lavanda; Acqua di lavanda.

Pagina 2 di 7

Classe 4 Candele e stoppini per l'illuminazione; Candele; Candele profumate.
Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per

l'igiene; Preparati ed articoli per l'igiene; Integratori alimentari e preparati dietetici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022 all'indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e <https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena>, <https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda>, <https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%A2ncias>, <https://dle.rae.es/lavanda?m=form> e <https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl>, <https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena>). La preposizione semplice italiana 'DI' è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo 'DE', e analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che prodotti di Classe 3 (oli essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici, profumi per ambienti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l'igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della provincia di Modena, capoluogo dell'Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero,

l'area di
Modena) dei prodotti.

- Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l'essenza (risultati estratti dai seguenti link:
<https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/>, <https://amzn.eu/d/gi2WIJp>,
<https://amzn.eu/d/fwTqePK>, <https://amzn.eu/d/5aoH7Sg>,
<https://amzn.eu/d/fdd04DM>,
<https://amzn.eu/d/7oQKsuW>, <https://amzn.eu/d/dQdFr5o>).
 - La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell'Emilia Romagna è nota, tanto da rappresentare un'attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022 sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
<https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/>,
<https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro>,
<https://www.il-noce.it/lavanda/>,
<https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/>,
<https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/>).
- Pagina 3 di 7
- Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda, notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione, ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
 - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il marchio " " rientra nella fattispecie del marchio d'insieme, cioè composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati, consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità distintiva sufficiente per la registrazione.
2. La parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere, né di prodotti di profumeria, prodotti per l'igiene o candele. Non pare ragionevole affermare che "LAVANDA DI MODENA" designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana, prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L'attinenza della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio "LAVANDA DI MODENA" non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena. Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO) non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia

Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
Pagina 4 di 7

4. L'aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale rispetto ai prodotti (come altri registrati dall'Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è descrittività del segno, questa si potrebbe tutt'al più collocare sul solo piano concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di forma allungata evoca ma "non necessariamente descrive" il fiore della lavanda.
5. L'Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a componente, anche unica, "MODENA" anche per i prodotti oggetto di obiezione nel caso di specie (è acclusa una lista).

III. Motivazione

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

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

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

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

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

geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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).

Pagina 5 di 7

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

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

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

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno " " in relazione

ai prodotti di profumeria, toileria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per

l'igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la

lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di

Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia

descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di

obiezione.

Il richiedente ribadisce che il marchio è d'insieme e come tale deve essere valutato nel suo

complesso.

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

L'Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna.

Secondo il richiedente la parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.

L'Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda, e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in concreto, Modena, proporciona informazioni chiare rispetto al contenuto e all'origine geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all'origine commerciale, che non viene rintracciata nel segno.

Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come l'indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia, da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi

documento o materiale probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l'Ufficio non può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell'Ufficio indicano piuttosto il contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un'attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di

Pagina 6 di 7

riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno, in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.

Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo, come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non

condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo né tantomeno distintivo sull'impressione generale del segno in quanto, insieme, conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l'informazione descrittiva veicolata dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe compreso anche senza che vi fosse scritto sopra 'LAVANDA'. Considerando invece che proprio sopra campeggia il nome del fiore 'LAVANDA', per di più in viola, cioè il colore tipico di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso né aggiungono elementi distintivi.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune

registrazioni asseritamente simili, sia perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n. 018604878 "IRIS", n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente "MODENA", come il n. 012837639 , n. 002803799 , n. 005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175 , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n. 003179678 21/12/2005. 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, Pagina 7 di 7 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 in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre, laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.

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. 018685500 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.

SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

.TE DI BENESSI

Il consumatore che si avvicina al prodotto percepirebbe il marchio "SCELTE DI BENESSERE" come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/01/2023

GIAMBROCONO & C. S.P.A.

Via Rosolino Pilo, 19/b

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018377902

Vostro riferimento: EC6475EB/op

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE

DETTAGLIANTI SOCIETA' COOPERATIVA IN

SIGLA CONAD

Via Michelino, 59

I-40127 Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

13/01/2022 l'Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto

contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,

in data 25/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;

Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine; Album per la raccolta di figurine; Materiale per l'istruzione o l'insegnamento

(tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende; Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio.

Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;

Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale; Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di

promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione di volantini pubblicitari.

Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si

richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benessere fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi <https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/> e <https://www.treccani.it/vocabolario/benessere/>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
- L'espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e

preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
5. L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCELTE DI BENESSERE' del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

III. Motivazione

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata

sull'assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua

italiana, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall'Ufficio.

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

alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro

ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati

alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi.

L'interesse generale preso in

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

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

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli

reputati inidonei a consentire al pubblico interessato "di fare, in occasione di un acquisto

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

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

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

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

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati

quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti

o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta

utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).

"Inoltre, occorre rilevare

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

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

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

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

Pagina 5 di 7

modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i

prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine

commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e

03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L'Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1 della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel

caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell'Ufficio. Inoltre, l'obiezione

sollevata si riferisce all'assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona

il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o

del marchio nel suo insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.

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

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

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

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

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

Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi.

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

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

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato.

Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi.

Pagina 6 di 7

Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.

Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine.

Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno caratteristiche desiderabili, che "fanno stare bene", cioè apportano benessere psicofisico.

Proprio in relazione all'espressione "SCELTE DI BENESSERE" la recente decisione della Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30, che ha confermato il rifiuto della domanda "SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO BUONO PER TE E PER L'AMBIENTE" ha stabilito che: "l'intera parte iniziale del segno in questione, ossia SCELTE DI BENESSERE' suggerisce che l'acquisto dei prodotti e servizi in questione costituisce un'alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel consumatore".

Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l'ambiente. Oppure che gli stampati abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali l'alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l'auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente, rispettosa dei consumatori di riferimento e dell'ambiente, abbiano ad oggetto servizi di informazione sull'auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno ispira e motiva all'acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un'alternativa che ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un'indicazione di qualità o un'espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno,

infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un'indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.

Pagina 7 di 7

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. 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, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914

, n. 018377906 e n. 018377908

ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione.

IV. Conclusioni

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

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

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Rifiuto di Marchio descrittivo – settore arte digitale – Marchio comunitario 20-01-2023

Cryptoartitalia

- Il marchio CRYPTOARTITALIA è stato respinto poiché un professionista del settore di Arte digitale attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata per essere un NFT (token non fungibile).

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 20/01/2023

NOVAIDEA SRLS

VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17

I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)

ITALIA

Fascicolo n°: 018699894

Vostro riferimento: CRYPTOARTITALIA

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: NOVAIDEA SRLS

VIA PIETRO ANDREA SACCARDO, 17

I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 08/08/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Cornici per foto digitali; Cuffie per la realtà virtuale; Display a matrice attiva;

Dispositivi di visualizzazione di realtà aumentata da collocare sulla testa;

Dispositivi di visualizzazione in 3D da collocare sulla testa; Dispositivi di

visualizzazione monoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi di

visualizzazione monoscopica in 2D da collocare sulla testa; Dispositivi di visualizzazione stereoscopica da collocare sulla testa; Dispositivi per la riproduzione di video; Dispositivi video; Hardware per computer di realtà aumentata; LCD [schermo a cristalli liquidi]; Monitor; Occhiali per 3D; Pannelli

a cristalli liquidi; Proiettori a cristalli liquidi; Schermi; Unità di visualizzazione.

Classe 35 Artisti (Gestione d'affari di -); Gestione commerciale di artisti dello spettacolo;

Gestione di affari per conto di artisti; Gestione di artisti; Promozione d'opere

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

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

Pagina 2 di 4

d'arte di terzi tramite un album di opere selezionate online attraverso un sito

web; Servizi al dettaglio in relazione a opere d'arte; Servizi all'ingrosso in

relazione a opere d'arte; Servizi di agenzie che si occupano di talenti [gestione aziendale di artisti]; Servizi di vendita al dettaglio di oggetti d'arte

forniti da gallerie d'arte; Servizi di vendita al dettaglio per opere d'arte forniti

da gallerie d'arte; Trattativa di transazioni commerciali per artisti.

Classe 36 Fornitura di informazioni inerenti la stima di opere d'arte;

Informazione

finanziaria, fornitura di dati, servizi di consulenza; Servizi di consulenza finanziaria; Servizi di valutazione; Stima (Oggetti d'arte -); Stima (Oggetti di

antiquariato -); Stima di oggetti d'arte; Stima di oggetti di antiquariato;

Stima di

opere d'arte; Transazioni finanziarie tramite blockchain; Valutazione di oggetti

d'arte; Valutazione di opere d'arte [stime]; Valutazioni [stime] di opere d'arte;

Valutazioni di oggetti d'arte; Valutazioni relative ad opere artigianali artistiche.

Classe 38 Accesso a blog; Comunicazione elettronica tramite chat e forum;

Comunicazione mediante blog online; Fornitura di chat room on-line per

collegamento in reti sociali; Fornitura di chatrooms e forum su internet;

Fornitura di forum di discussione on-line; Fornitura di forum di discussione su

internet; Fornitura di servizi d'accesso a forum su internet; Forum [chat room]

per connessione in reti sociali; Servizi di chat-room per collegamento in reti

sociali.

Classe 41 Direzione artistica per artisti; Esposizioni d'arte; Formazione;

Fornitura di

informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e

internet; Organizzazione di eventi culturali e artistici; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Servizi di scrittura di blog. Classe 42 Archiviazione dati tramite blockchain; Autenticazione di opere d'arte; Autenticazione nel settore delle opere d'arte; Blockchain come servizio [Baas]; Certificazione di dati tramite blockchain; Hosting di blog; Servizi di certificazione di dati trasmessi tramite telecomunicazioni; Servizi di design di opere d'arte; Test di qualità dei prodotti al fine di conseguire una certificazione. Classe 45 Concessione di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore [servizi legali]; Concessione di licenze a terzi per l'utilizzo di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; Concessione di licenze di proprietà industriale; Consulenza legale; Consulenze in tema di diritti di proprietà industriale; Consulenze in tema di proprietà industriale; Fornitura di informazioni in tema di diritti di proprietà industriale; Gestione di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore per conto terzi; Gestione di proprietà industriale; Gestione e sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore mediante la concessione di

Pagina 3 di 4

licenze per conto terzi [servizi legali]; Servizi di sorveglianza in materia di proprietà industriale; Servizi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale per consulenze giuridiche; Servizi giuridici; Servizi in reti sociali on-line; Servizi legali in tema di sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; Servizi legali per procedure relative a diritti di proprietà industriale; Servizi online di social networking; Sfruttamento di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore mediante la concessione di licenze [servizi legali].

- Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista del settore di Arte digitale, attribuirebbe al segno il significato seguente: Arte digitale, di origine italiana, creata per essere un NFT (token non fungibile).
- Il suddetto significato dei termini «CRYPTO ART ITALIA era supportato

dai seguenti

riferimenti di fonte di riferimento specialistica e dizionario:

<https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/crypto-art>

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

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti nella Classe 9 sono destinati alla visualizzazione di opere d'arte crittografiche e che i vari servizi sono resi in relazione alla criptoarte e/o sono servizi specializzati per soddisfare le esigenze degli artisti e/o dei collezionisti di criptoarte italiani e dei potenziali acquirenti di criptoarte italiana.
- 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 e servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere 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. 018699894 è respinta.

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

Pagina 4 di 4

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. I

Registrare marchio settore bevande alcoliche – rifiuto di marchio elogiativo – 12-01-2023



SUPERGIN è elogiativo del prodotto bevande alcoliche e andrebbe a significare che la bevanda in oggetto avrebbe qualità superiori.

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

Alicante, 12/01/2023

Giovanni Ceccarelli

Via Umberto Brunelli 4

I-40135 Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: 018720014

Vostro riferimento:

Marchio: SUPERGIN

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Giovanni Ceccarelli

Via Umberto Brunelli 4

I-40135 Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 06/08/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare bevande; Preparati per fare bevande alcoliche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi

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

caso, il

consumatore medio di lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca,

portoghese,

rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca ed ungherese

attribuirebbe al

segno il significato traducibile in italiano come: acquavite, per lo più di grano,

aromatizzata

con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità.

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

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

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin/36947>

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

<https://www.treccani.it/vocabolario/gin>)

<https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/SUPER#.YupCyd-xWUk>

<https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/gin#.YupEPt-xWUk>

<https://sjp.pwn.pl/szukaj/super-.html>

<https://sjp.pwn.pl/szukaj/gin..html>)

<https://diccionario.priberam.org/superhttps://diccionario.priberam.org/GIN>)

<https://www.dictionarroman.ro/?c=super>)

<https://www.dictionarroman.ro/?c=gin>

<https://slovník.juls.savba.sk/?w=super&s=exact&c=Jb65&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sss&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=berno&d=noun&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#>

<https://slovník.juls.savba.sk/?w=gin&s=exact&c=zccb&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sss&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=berno&d=noun&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#>

<https://fran.si/iskanje?View=1&Query=super>

<https://fran.si/iskanje?View=1&Query=GIN>

<https://dle.rae.es/super>)

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

<https://svenska.se/tre/?sok=super&pz=1>)

<https://svenska.se/tre/?sok=gin&pz=1>

<https://www.duden.de/rechtschreibung/super>)

<https://www.duden.de/rechtschreibung/Gin>)

<https://meszotar.hu/keres-super>)

<https://meszotar.hu/keres-gin>)

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUPERGIN» semplicemente

come

attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono

“Bevande

alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti alcolici; Preparati alcolici per fare

bevande; Preparati per fare bevande alcoliche” di acquavite, per lo più di grano,

aromatizzata con bacche di ginepro di eccellente qualità, superiore e/o della migliore qualità e/o che i suddetti prodotti possano essere ottenuti o essere estratti del gin di qualità superiore rispetto agli stessi prodotti di altri produttori. Il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che

Pagina 3 di 3

serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

mantenere l'obiezione 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. 018720014 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.

Rifiuto marchio settore riparazione

motori auto – descrittivo – Alicante

19-12-2022



Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l'origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l'esame.

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

Alicante, 19/12/2022

BOTTI & FERRARI S.p.A.

Via Cappellini, 11

I-20124 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018710527

Vostro riferimento: TAU003MUE

Marchio: AUTOTECNICA MOTORI

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.

Via Augusto Bernardi, 3

I-26041 Casalmaggiore (CR)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 08/08/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è

idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo

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

L'obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12: Motori per veicoli.

Classe 37: Manutenzione e riparazione.

Classe 42: Servizi di progettazione di motori.

L'obiezione si basava sui seguenti fatti:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato

seguito: tecnica motoristica applicata all'automobile.

- il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

seguono (estratti in data 08/08/2022):

<https://www.treccani.it/vocabolario/autol/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/motore/>

Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i motori per veicoli rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicati in classe

37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i suddetti motori.

- Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non rende il segno distintivo.

- Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare

osservazioni in data 23/09/2022. L'Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due

mesi di tempo, fino all' 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta

al rifiuto. 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 esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della domanda.

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

2 /3

per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.

MARCHIO NON IDONEO ALLA REGISTRAZIONE – Alicante 19-12-2022



La funzione essenziale di un marchio è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. EASYPHONE, ad avviso dell'esaminatore, non ha questa funzione poichè tradotto significa "un telefono di semplice utilizzo" ed è evidentemente descrittivo.

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

Alicante, 19/12/2022

EASYPHONE S.R.L.

Via Mattiulli 21

I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli

ITALIA

Fascicolo n°: 018730503

Vostro riferimento:

Marchio: easy phone

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: EASYPHONE S.R.L.

Via Mattiulli 21

I-80047 San Giuseppe Vesuviano/Napoli

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 17/08/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è

idoneo alla registrazione in parte, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

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

L'obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria

da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni

cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni

cellulari;

Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari

per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per

telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per

display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari;

Alloggiamenti d'espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per telefoni

cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari;

Dispositivi per l'uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere [adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l'utilizzo a mani libere per

telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet;

Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari;

Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari;

Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con

tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale

limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici;

Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per

videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie per computer.

Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da

vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in

relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a

smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari;

Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al

dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi

elettrici

domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche domestiche.

Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l'installazione di attrezzature di comunicazione;

Servizi di consulenza di inerenti l'installazione di attrezzature telefoniche;

Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e

apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e

apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware

per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di telecomunicazioni.

L'obiezione si basava sui seguenti fatti:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato

seguito: un telefono di semplice utilizzo.

- il suddetto significato dei termini «easy phone», contenuti nel marchio, era

supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in

data 17/08/2022):

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

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

2 /6

Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obietti in classe 9 sono diversi tipi di apparecchi telefonici di semplice utilizzo e/o loro parti e accessori nonché prodotti, come ad esempio docking station per smartphone e supporti per telefoni cellulari, che rendono l'utilizzo del telefono semplice.

- Oltre a ciò, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi obietti in classe 35 sono servizi di

vendita e presentazione di prodotti, mentre i servizi obietti in classe 37 sono

servizi di installazione, riparazione, manutenzione, e fornitura di informazioni,

tutti quanti svolti in relazione ai telefoni di semplice utilizzo e/o a loro parti e

accessori nonché ad altri prodotti rivendicati in classe 9 che rendono l'utilizzo

del telefono semplice.

- Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un font con caratteri minuscoli perfettamente leggibili nonché dalla leggera stilizzazione

della lettera 'O', il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie, qualità e destinazione dei prodotti nonché sull'oggetto 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 che gli conferiscono

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

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

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

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è

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

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato una richiesta di proseguimento del procedimento in data

5 settembre 2022. Tuttavia, come spiegato dall'Ufficio nella comunicazione del

31/10/2022, tale richiesta non era ammissibile. Considerata l'inammissibilità della

richiesta, l'Ufficio ha concesso un ulteriore mese di tempo al richiedente per

presentare eventuali osservazioni in risposta al rifiuto. Il richiedente ha ommesso di

presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

3 /6

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 esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettere b) e c), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio

dell'Unione europea n. 18 730 503 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 9 Docking station per smartphone; Supporti per telefoni cellulari; Caricabatteria

da auto per telefoni cellulari; Telefoni cellulari digitali; Batterie per telefoni

cellulari; Batterie ausiliarie per telefoni cellulari; Tastiere per telefoni cellulari;

Custodie per telefoni cellulari; Cellulari; Telefoni cellulari; Altoparlanti ausiliari

per telefoni cellulari; Cavi USB per telefoni cellulari; Custodie adattate per

telefoni cellulari; Schermi di visualizzazione per telefoni cellulari; Moduli per

display di telefoni cellulari; Supporti da cruscotto per telefoni cellulari; Alloggiamenti d'espansione per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per

telefoni

cellulari; Strumenti di telecomunicazione da utilizzare con reti radio cellulari;

Dispositivi per l'uso a vivavoce di telefoni cellulari; Adattatori di genere [adattatori per cavi] per telefoni cellulari; Cuffie per l'utilizzo a mani libere per

telefoni cellulari; Prese antipolvere per telefoni cellulari; Cuffie per Internet;

Dispositivi di protezione dello schermo sotto forma di pellicole per cellulari;

Memorie esterne per telefoni cellulari; Apparecchi telefonici cellulari;

Apparecchi telefonici cellulari con sistemi fax integrati; Telefoni cellulari con

tasti e numeri grandi per persone con problemi di vista o capacità manuale limitata; Spine a prova di polvere per jack di telefoni cellulari; Apparecchi satellitari; Apparecchi telex; Telefonici (Apparecchi -); Apparecchi stereofonici;

Apparecchi stereo; Apparecchi fax; Apparecchi telefonici; Apparecchiature caricabatteria; Apparecchi di intercomunicazione; Apparecchi per videoconferenze; Altoparlanti [apparecchiature audio]; Antenne e apparecchi di comunicazione; Antenne per apparecchi di comunicazione senza fili; Cuffie per computer.

Classe 35 Servizi di compravendita on-line in cui il venditore immette prodotti da

vendere e le offerte sono fatte via Internet; Servizi di vendita al dettaglio in

relazione a smartphone; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a smartwatch; Servizi di vendita al dettaglio relativi a telefoni cellulari;

Presentazione di prodotti su mezzi di comunicazione, a scopo di vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchi elettrici

domestici; Servizi di vendita al dettaglio di apparecchiature elettroniche domestiche.

Classe 37 Servizi di consulenza inerenti l'installazione di attrezzature di comunicazione;

4 /6

Servizi di consulenza di inerenti l'installazione di attrezzature telefoniche;

Servizi di riparazione di elettrodomestici; Riparazione di macchine e apparecchi di telecomunicazione; Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi di telecomunicazione; Riparazione e manutenzione di hardware per computer e telecomunicazioni; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature di telecomunicazioni.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 9 Server per Internet; Cinematografici (Apparecchi -); Apparecchi

cinematografici; Apparecchi fotografici; Apparecchi audio; Apparecchi

telematici; Apparecchi flash; Apparecchi televisivi; Apparecchi radio;

Apparecchi audiovisivi; Apparecchi radioriceventi; Apparecchi radiofonici;

Apparecchiatura fotografica; Apparecchi di calcolo; Cineprese [apparecchi

cinematografici]; Apparecchi per karaoke; Apparecchi audio ad alta fedeltà; Apparecchi audio elettronici; Apparecchi audio per automobili; Apparecchi audiovisivi per l'insegnamento; Apparecchi di amplificazione stereo; Apparecchi di amplificazione video; Computer indossabili; Computer portatili; Computer hardware; Computer palmari; Computer mobili; Personal computer; Computer notebook; Agende computerizzate; Programmi per computer; Modem per computer; Joystick per computer; Cavi per computer; Memorie per computer; Tastiere del computer; Alloggiamenti per computer; Apparecchi di interfaccia per computer; Apparecchi di memoria per computer; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchiature di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Borse porta computer portatile; Bus per computer; Caricabatterie per computer portatili; Cartucce di inchiostro, non riempite, per stampanti per computer; Cartucce [software] per computer; Computer modello tablet; Computer e hardware.

Classe 35 Servizi informatizzati per ordinazioni online; Servizi computerizzati di

informazioni commerciali; Fornitura di servizi pubblicitari computerizzati; Servizi computerizzati di ricerche di mercato; Servizi computerizzati di raccolta dati di punti vendita per rivenditori; Servizi computerizzati di informazione per la valutazione di opportunità commerciali; Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;

Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione commerciale in materia di concessione in licenza di prodotti e servizi di terzi; Servizi di amministrazione commerciale per l'elaborazione di

vendite effettuate tramite una rete informatica globale; Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad

apparecchiature audiovisive; Servizi di vendita al dettaglio in materia di materiale informatico; Gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso e al

dettaglio; Gestione aziendale in materia di commercio elettronico.

5 /6

Classe 37 Servizi di installazione di computer; Servizi di installazione e manutenzione di

computer; Servizi di consulenza in materia di installazione di computer; Servizi di consulenza inerenti l'installazione di attrezzature audiovisive; Servizi

di riparazione di computer; Installazione, manutenzione e riparazione di computer hardware e di apparecchi.

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. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la

decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi

del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera

presentato soltanto
se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

MAISON ADOR

Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la classe 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

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

Alicante, 16/12/2022

Studio G. CASCELLA

Giuseppe Cascella

Corso Matteotti, 30

I-84015 Nocera Superiore (SA)

ITALIA

Fascicolo n°: 018709003

Vostro riferimento:

Marchio: MAISON ADORABLE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Francesco CARILLO

vico Poesia, 16

I-80047 San Giuseppe Vesuviano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria

da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER

NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 8

TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE; ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

L'Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classe 24

'Tessuti per biancheria

intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile' .

L'elenco dei

prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:

Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;

Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non

tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli

tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche

non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;

BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il

significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725>

<https://www.cnrtl.fr/definition/adorable>

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»

semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che

i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa

molto bella ed accogliente mediante l'acquisto dei prodotti del richiedente.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
Pagina 3 di 8
non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all'uso personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale, quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
(Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
2. L'Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla dicitura 'MAISON ADORABLE' una funzione elogiativa dei prodotti riferibili al termine 'maison'. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e cucina possono essere utilizzati in diversi luoghi quali ospedali, ristoranti ecc.. L'affermazione dell'Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente "adorable".
L'obiezione per come formulata, non è corretta. L'Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese 'maison' adattandola al caso di specie.
Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui

disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d'accordo nel ritenerla una 'MAISON ADORABLE'.

III. Motivazione

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

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

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

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

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Pagina 4 di 8

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

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

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi

per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).

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

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l'esame del segno è stata condotta non solo ed esclusivamente sul significato del termine 'MAISON', bensì sulla dicitura 'MAISON ADORABLE'.

L'Ufficio ha proceduto all'esame della dicitura, composta da due termini francesi, "MAISON" e "ADORABLE". Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico francese.

Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell'Unione.

Quest'ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa

adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario

riportati dall'Ufficio, dove la dicitura è citata.

L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe

possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza

necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli

del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.

L'argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi

significati/l'Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese 'maison'

adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito

Pagina 5 di 8

come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono

questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario

come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per

consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti

del richiedente da quelli aventi un'altra origine commerciale

(15/09/2005, T-320/03, Live

richly, EU:T:2005:325, § 84).

Un marchio denominativo dev'essere escluso dalla registrazione qualora indichi

quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei

prodotto e/o servizi.

Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il

pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di

lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "MAISON ADORABLE" non può che essere

considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una

dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra

indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione

promozionale/commerciale

laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola; biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo punto), il segno in questione indica per l'appunto che i prodotti contraddistinti sono veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole. La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

L'Ufficio è dell'avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Il richiedente sostiene che l'Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l'Ufficio può trattare globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).

Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione, in quanto tutti i prodotti obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto affermato dal richiedente.

A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)

sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa.

L'Ufficio

contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,

Pagina 6 di 8

copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l'argomento in relazione ai

rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA

DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA

DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non

riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti

quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione

l'Ufficio non condivide l'opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo

di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le

abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,

ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.

Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in

strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti

propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal

richiedente. Ad avviso dell'Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti

nel caso di specie.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di

carattere distintivo.

Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel

messaggio in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine

imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di

familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.

Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

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. 018709003 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).

Pagina 7 di 8

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.

Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in

pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli

di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti; Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;

Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni; Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole; Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];

Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti

[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;

Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta

[foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;

Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti

da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;

Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];

Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne;
Mutande;
Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole;
Parka;
Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento];
Poncho;
Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi
al
tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da
bagno;
Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe
per
lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle;
Sotto-piedi;
Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali;
Tailleurs; Stole
[pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci
nautico; Tute
[indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli;
Visiere
parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o
pubblicitari; Servizi al
dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari;
Diffusione di
annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di
abbigliamento
e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi
mezzo
di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio
d'articoli
sportivi; Gestione di un'impresa di vendita al dettaglio per conto
terzi; Servizi
di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di
punti
vendita all'ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione
ad articoli
per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento;
Servizi di
vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita
al dettaglio
in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di
accessori moda;
Pagina 8 di 8
Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di
vendita al
dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
tessuti;
Servizi di vendita al dettaglio in relazione all'abbigliamento;
Marketing;
Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing;

Servizi di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all'ingrosso in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; Servizi di vendita all'ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all'ingrosso relativi a pellicce sintetiche; Servizi all'ingrosso in relazione a valigie; Servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all'ingrosso in relazione ad articoli per lo sport; Servizi all'ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo; Servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; Servizi all'ingrosso in relazione a gioielleria; Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione.

RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo –

Alicante 14-12-2022

J'AIME'

Il consumatore assocerebbe il marchio "J'aimè" al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.

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

Alicante, 14/12/2022

Michele Muzio

Via Pozzoromolo 26

I- Carbonara di Nola

ITALIA

Fascicolo n°: 018671369

Vostro riferimento:

Marchio: J'AIME'

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Michele Muzio

Via Pozzoromolo 26

I- Carbonara di Nola

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 14/04/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di

carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 24 Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti.

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

articoli di cappelleria.

Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

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

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

Pagina 2 di 6

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J'AIME'», di cui il marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J'AIME» semplicemente come indicativo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti positivamente dal pubblico.
- Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce al segno semplicemente una connotazione elogiativa.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato dall'accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese. Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell'accento ha impatto anche sulla pronuncia del marchio che differisce dalla parola J'aime (senza accento)
- #### III. Motivazione
- Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
- Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
- L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
- I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
- È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di obiezione dell'Ufficio, 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, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso; in assenza di indicazioni contrarie, l'Ufficio esaminerà l'affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti.

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 09/06/2022 e il 29/07/2022.

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

- eventi pubblicitari dal 2014 a tutt'oggi e sfilate
- esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt'oggi
- i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti attuali e le pubblicità del marchio
- Una foto pubblicitaria per marefuori 3
- 2 fatture
- foto della presentazione del marchio J'Aime' per la collezione SS 2017 al Momad

Valutazione delle prove

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

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

[...]

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un
carattere
distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una
frazione
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

Pagina 4 di 6

[...]

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).

Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori

interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono arrivati a considerare il marchio come un'origine commerciale al momento del deposito della domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l'uso in Italia, Barcellona e Parigi.

La scarsa quantità di prove dell'uso del marchio in francese significa che il richiedente non può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa.

Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio

Pagina 5 di 6

aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda.

La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un'immagine di grandi dimensioni e il segno richiesto.

Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di prodotti stagionali, l'ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell'immagine.

Nel catalogo

primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed

è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono.

Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l'Ufficio osserva che il sito web è disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l'uso nel territorio francofono.

Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla

Spagna, non mostrano l'uso nel territorio richiesto.

Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con

cui sarebbe stato possibile valutare l'impatto del marketing e delle vendite. È quindi

impossibile giungere a conclusioni sull'impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato. Come si può vedere, non c'è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei territori di riferimento. L'Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova che dimostri la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. In una valutazione complessiva, l'Ufficio non può che concludere che le prove presentate sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio denominativo « J'AIME' » è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito dell'uso che ne è stato fatto.

MARCHI RIFIUTATI ex articolo 7 e articolo 42 RMUE – esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico Alicante 11-10-2022



#AGAINSTZED

Il Pubblico di riferimento ad avviso dell'esaminatore di Alicante percepirebbe il marchio come contrario ai principi di comportamento etico poiché si trarrebbe profitto finanziario da una guerra.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/10/2022

Luigi Goglia

Via Privata Cesare Battisti, 2

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018690728

Vostro riferimento: MB233SPHERIX

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Spherix S.r.l.

Corso Principe Oddone 18

I-10122 Torino

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 14/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 24 Biancheria da casa; Biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento;

Biancheria da letto; Coperte da letto; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coprilette; Etichette da cucire in tessuto per abbigliamento; Etichette adesive

in tessuto per borse; Federe di materassi; Feltro; Fodere di cappelli; Fodere per cuscini; Gagliardetti in tessuto o materie plastiche; Lenzuola; Materie tessili; Panni; Sacchi a pelo; Stendardi in tessuto o materie plastiche; Stoffe;

Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta;

Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Trapunte; Velluti.

Classe 25 Abbigliamenti impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;

Abbigliamento in

lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento per ginnastica; Abiti;

Accappatoi da bagno; Berretti; Biancheria intima; Bretelle; Calzamaglie;

Calzature; Calze; Calzini; Calzoncini; Camicie; Camicie a maniche corte;

Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappotti; Giacche; Giubbotti;

Gonne; Guanti; Guanti a manopola; Jerseys [indumenti]; Leggings;

Magliette; Maglie sportive; Maglie; Maglioni; Mutande; Pantaloni; Pantofole;

Parka; Poncho; Pullover; Sandali; Scaldacolli; Scarpe; Sciarpe; Stivali;

Stivaletti; T-shirt; Tute [indumenti]; Visiere di cappelli.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE esclude dalla registrazione i marchi che sono contrari ai principi di comportamento etico comunemente accettati, i marchi che il consumatore ragionevole con soglie medie di sensibilità e di tolleranza considererebbe

blasfemi, razzisti, discriminatori o offensivi o promotori dell'utilizzo di droghe illegali. La valutazione si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento non è necessariamente limitato a quello che acquista i prodotti e i servizi coperti dal marchio; un pubblico più vasto rispetto ai consumatori destinatari può essere confrontato con il marchio.

2. Il pubblico di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "vietata la Z 'collegamento ipertestuale a' (cioè il simbolo '#') contro la Z", vale a dire vietato mostrare appoggio all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia tramite riferimenti alla lettera 'Z', che è il simbolo della guerra russa in Ucraina, espresso anche con il sistema del 'cancellotto' come aggregatore tematico nei servizi web e social network. La lettera 'Z' è diventata nei mesi recenti un simbolo chiaro e diretto ai drammatici fatti di guerra che stanno avendo luogo in Ucraina in seguito all'invasione russa e, in particolare, la 'Z' esprime sostegno alla Russia e alle sue truppe militari, come è emerso da una ricerca su Internet effettuata in data 12/07/2022 (ai seguenti link: <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/07/why-has-the-letter-z-become-symbol-of-war-for-russia>; <https://text.npr.org/1085471200>; <https://www.newsweek.com/russia-zukraine-war-criminalize-symbol-support-dmytro-kuleba-1692782>; <https://www.reuters.com/world/europe/latvia-outlaws-using-letter-z-symbol-supporting-russias-ukraine-war-2022-03-31/>; <https://www.washingtonexaminer.com/news/german-states-ban-portrayal-of-prorussian-z-symbol>; <https://international-adviser.com/zurichaxes-z-in-logo-to-support-ukraine/>).
 3. Il significato sopra indicato dei termini «Z #AGAINSTZED», contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Lexico in data 13/07/2022 all'indirizzo <https://www.lexico.com/definition/hashtag>; <https://www.lexico.com/definition/against>; <https://www.lexico.com/definition/zed>).
- Pagina 3 di 4
4. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico, cioè l'attuale guerra e

invasione della Russia contro l'Ucraina.

5. Le implicazioni della guerra in Ucraina per l'UE si estendono all'inflazione, alle importazioni di gas naturale liquefatto (LNG) (GNL) (con ripercussioni sull'energia e sui trasporti), aumento delle spese per la difesa, afflusso di rifugiati dall'Ucraina in Europa, carenza di materie prime e impatto negativo sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, è risaputo che la guerra ha provocato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime tra i civili. Il segno oggetto di domanda offende i principi di comportamento etico comunemente accettati, poiché sfrutta una tragedia per scopi commerciali, ha, cioè, l'obiettivo di ottenere guadagni finanziari da un evento tragico, anche se ci sono aspetti del messaggio veicolato che potrebbero rispecchiare il consenso dell'UE (avversità per l'invasione).

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 f) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018690728 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.

Pagin

Relaxo sistemi per dormire vs Per Dormire 02-12-2022

PerDormire



L'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore: Per Dormire.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 567

Materassificio Montalese S.p.A., Via Prato, 16, 51031 Agliana (PT), Italia (opponente), rappresentata da Benedetta Cacialli, Via Traversa Fiorentina, 6, 59100 Prato, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Team Five S.r.l., Via Socrate 62, 20128 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Alessandro Di Puppo, Via Cadorna 6 F, 39100 Bolzano, Italia (rappresentante professionale).

Il 02/12/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 149 567 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 434 349 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/06/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 434 349 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 11 245 651 (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 245 651.

a) I prodotti

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

Classe 16: Opuscoli informativi.

Classe 20: Materassi; cuscini; poltrone.

Classe 24: Tessuti; Copritavoli; Asciuga-vetri; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; Biancheria da tavola in materia tessile; Broccati; Calicò; Canovacci per la tappezzeria o per il ricamo; Centri tavola [non di carta]; Cilicio [stoffa]; Cordoni in materie tessili; Cotonate; Cotonina; Crespo [tessuto]; Crespone; Damasco [stoffa]; Etichette in tessuto; Fazzoletti di tela in materie tessili; Feltro; Flanella per la salute; Flanella [tessuto]; Fodere di cappelli; Fodere (di protezione-) per mobili; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Gagliardetti non di carta; Garza [tessuto]; Guanti di toilette; Jersey [tessuti]; Lana scozzese [stoffe]; Marabù [stoffa]; Materie filtranti [materie tessili]; Materie plastiche [succedanei del tessuto]; Materie tessili; Panni; Panni da biliardo; Panni di stampa in materie tessili; Parati murali [in materie tessili]; Piumini [copripiedi]; Portiere [tende]; Rigatino; Rivestimenti di mobili in plastica; Rivestimenti (per mobili-) in materie tessili; Sottocaraffe [biancheria da tavola]; Stamigna; Stamigna per buratto; Stendardi; Stoffe; Stoffe da fodera per scarpe; Stoffe di lana; Stoffe impermeabili ai gas per palloni aerostatici; Striscia da tavola; Sudarii; Taffetà [tessuto]; Tappeti da tavola non di carta; Tela cerata [tessuto]; Tela di canapa; Tela indiana; Tela per materassi; Tele cerate [tovaglie]; Tele gommate diverse da quelle per la cartoleria; Tele per formaggi; Telone gommato; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materie plastica; Tessuti; Tessuti adesivi incollabili a caldo; Tessuti di canapa; Tessuti di iuta; Tessuti di lino; Tessuti di raion; Tessuti di ramiè; Tessuti di seta; Tessuti di seta per modelli di tipografia; Tessuti di sparto; Tessuti elastici; Tessuti imitanti la pelle di animali; Tessuti in fibre di vetro per uso tessile; Tessuti lavorati a maglia; Tessuti non tessuti; Tessuti per ammobiliamento; Tessuti per calzature; Tessuti per la biancheria; Tessuti per uso tessile; Tessuti ricoperti di motivi disegnati per ricamo; Tessuto di ciniglia; Tessuto di lana accotonato; Tovagliette individuali non di carta; Tovaglioli in materie tessili; Tovaglioli per struccare in materie tessili; Traliccio [tela di canapa]; Tulle; Velluti;

Vetrare [tendon]; Zeffiro [tessuto].

Classe 35: Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie d'informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per l'importazione e l'esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attività artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni (di affari-); Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni (per affari-); Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari; Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Ragguagli d'affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d'informazioni su schedari informatici [per terzi]; Ricerche (di mercato-); Ricerche (per affari-); Riproduzione di documenti; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di consulenza per l'organizzazione e la direzione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Servizi di consulenza per la direzione degli affari; Servizi di dattilografia; Servizi di fotocopiatrice; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta (telefonica-) [per abbonati assenti]; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto [assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Sistemazione di dati in uno schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di conti; Stime in materia d'affari commerciali; Studi (di mercato-); Trascrizione di comunicazioni; Trattamento amministrativo di ordinazioni d'acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento; Vendita all'asta; Verifica di conti.

Classe 38: Telecomunicazioni; Agenzie di stampa; Allacciamento (per telecomunicazioni) ad una rete informatica mondiale; Comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche; Comunicazioni radiofoniche; Comunicazioni telefoniche; Comunicazioni telegrafiche; Comunicazioni tramite terminali di computers; Diffusione di programmi televisivi; Fornitura di accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale; Fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita; Fornitura di forum di discussione su internet; Informazioni in materia di telecomunicazioni; Messaggia elettronica; Noleggio dei tempi d'accesso a delle reti informatiche mondiali; Noleggio di apparecchi di telecomunicazione; Noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi; Noleggio di macchine per fax; Noleggio di modems; Noleggio di telefoni; Radiotelefonìa mobile; Servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]; Servizi di diffusione senza fili; Servizi di inoltrò e di collegamento per telecomunicazioni; Servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]; Servizi di messaggia vocale; Servizi di teleconferenze; Servizi telefonici; Servizi telegrafici; Servizio di telex; Televisione via cavo; Trasmissione di biglietti di auguri on-line; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi e di immagini con l'aiuto di un computer; Trasmissione di telecopie; Trasmissione di telegrammi; Trasmissioni via satellite.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 10: Materassi antidecubito.

Classe 20: Materassi; Cuscini.

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

Prodotti contestati in classe 10

I materassi dell'opponente nella Classe 20 comprendono prodotti come materassi in schiuma e materassi in lattice che hanno anche una funzione di sostegno del corpo, sebbene in misura minore rispetto ai materassi contestati per uso medico, ossia materassi antidecubito. In generale, i prodotti oggetto del confronto hanno uno scopo simile e soddisfano le esigenze degli stessi consumatori, compresi gli ospedali e le case di cura da un lato, e le persone che acquistano tali prodotti per l'assistenza ai pazienti a domicilio. Considerato che, nonostante la finalità medica, i prodotti contestati sono destinati ad essere utilizzati su un letto, sia come unico materasso che come sovrामaterasso su un materasso standard, i prodotti contestati hanno la stessa modalità di utilizzo dei materassi dell'opponente. Inoltre, il pubblico di riferimento può aspettarsi che tali beni siano prodotti sotto il controllo della stessa entità e ricercarli negli stessi canali di distribuzione. Pertanto, questi prodotti sono simili.

Prodotti contestati in classe 20

I prodotti materassi; cuscini sono identicamente contenuti in entrambe le liste in classe 20.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

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

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

c) I segni

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'UE.

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

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

L'espressione 'PER DORMIRE' contenuta in entrambi i segni non ha significato ed è normalmente distintiva in alcuni paesi, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d'opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca.

L'elemento 'RELAXO' presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante alla parola inglese 'RELAX' (che è un termine basilare che sarà riconosciuto anche dal pubblico non anglofono in tutta l'Unione Europea) dal momento che sono molto simili. Tale elemento è allusivo per i prodotti rilevanti (materassi e cuscini) in quanto sarà associato al rilassamento fisico o mentale; riposo. Tale elemento è pertanto molto debole.

L'elemento 'SISTEMI' presente nel segno impugnato sarà associato dal pubblico rilevante ai termini nazionali 'system/systemy' dato che tali parole sono molto simili visivamente e foneticamente e che hanno lo stesso significato. Tale elemento sarà inteso dal pubblico come mera indicazione della

tipologia/caratteristiche dei prodotti in questione (sistemi di riposo, prodotti appartenenti a un insieme di combinazioni di caratteristiche, ecc.). Esso pertanto è molto debole.

La raffigurazione di un cuore nel marchio anteriore è comunemente usata come pittogramma per "amore" o, come in questo caso, per esprimere un atteggiamento positivo nei confronti di un prodotto specifico (13/02/2020, T-387/18, DELTA SPORT (fig.) / DELTA (fig.) et al, EU:T:2020:65, § 115). Di conseguenza, il suo grado di carattere distintivo è al massimo basso. Un'altra parte del pubblico percepirà semplicemente questi dispositivi figurativi come decorativi.

L'elemento figurativo delle piume nel segno impugnato sarà percepito come un riferimento alle caratteristiche dei prodotti in questione (per esempio di essere fatti di piume, di essere leggeri e/o confortevoli come le piume) ed è pertanto debole.

La tipografia dei marchi e i colori del segno impugnato sono meramente decorativi.

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

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Sebbene, la frase PER DORMIRE nel segno impugnato sia in posizione secondaria e di dimensione più piccola, questa non è oscurata dai restanti elementi che per di più sono deboli ed è chiaramente percettibile al consumatore.

Sebbene il consumatore tenda a focalizzare la sua attenzione sulla prima parte del segno questa non è una regola fissa applicabile in tutti i casi e bisogna tener conto delle specificità di ogni singola fattispecie. Nel caso in questione, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e svolge un ruolo distintivo autonomo. Inoltre, come segnalato anteriormente gli elementi che precedono la frase 'PER DORMIRE' nel segno impugnato sono deboli.

Visivamente, i segni coincidono nella frase distintiva 'PER DORMIRE' che è l'unico elemento verbale del marchio anteriore. Sebbene nel marchio anteriore le due parole siano rappresentate una di seguito all'altra esse sono visivamente separate dalla prima lettera in maiuscola dei due termini. Tuttavia, essi differiscono in termini di 'RELAXO' e 'SISTEMI' del segno impugnato (che sono deboli) e nei rispettivi elementi grafico/figurativi descritti più sopra che sono deboli o decorativi e che comunque hanno un impatto minore.

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

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell'espressione 'PER DORMIRE'. La pronuncia differisce nel suono delle parole 'RELAXO' e 'SISTEMI' del segno impugnato che sono deboli.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà i concetti più sopra descritti. In tale misura, i marchi sono concettualmente diversi. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da significati deboli.

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 intrinseco del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici o simili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

I marchi sono visivamente simili in misura inferiore alla media e foneticamente simili in misura media.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti deboli o decorativi.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,

EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

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

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione europea n. 11 245 651. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

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

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

SPESE

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

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

Conformemente all'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all'opponente

sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth

VAN DEN EEDE Francesca CANGERI

Gonzalo BILBAO TEJADA

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.