

Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile



Biscotti della fortuna ad avviso dell'esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025

***** Forlì Cesena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30

Biscotti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Pagina 2 di 4

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

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

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

significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano

massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon

umore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all'interno.

(conosciuto come 'fortuna'. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto, etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi

stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo/specie dei prodotti.

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

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

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

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

marchio nel suo insieme. La dicitura 'biscotti della fortuna' è chiaramente leggibile. Il

carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere

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

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

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

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

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

Il

richiedente ha presentato le sue osservazioni, l'11/10/2024 che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con all'interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono

effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.

III. Motivazione

Pagina 3 di 4

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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). Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato quanto ribadito dall'Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo aspetto, l'Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella notifica di cui sopra.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019078637 è respinta.

Pagina 4 di 4

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

Quando all'interno del marchio viene rappresentata una bandiera – Marchio non registrabile



Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, nello specifico si tratta della bandiera della Repubblica Italiana

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2025

I-81100 CASERTA

ITALIA

Fascicolo n°:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

Fascicolo n°:

I. Sintesi dei fatti

019110324

Marchio figurativo

*****Caserta

ITALIA

019110324

In data 16/12/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h)

RMUE.

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

Classe 20

Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;

Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi; Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di

mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili]; Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete [mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];

Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più

precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero

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

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

Pagina 2 di 2

circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967,

. La bandiera della

Repubblica Italiana è descritta come 'il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre

bande verticali di eguali dimensioni' (l'art. 12 della Costituzione della Repubblica

Italiana).-

Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una

connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,

o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché contiene un'imitazione dal

punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente

dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 019 110 324 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Registrare un marchio nel settore dell'intermediazione immobiliare



Il consumatore che si appropria al segno vedrebbe solamente un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, cioè che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un'impresa edile / immobiliare di Firenze. Pertanto il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/02/2025
***** Cagliari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I.

Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

ITALIA

In data 27/08/2024 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 consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza per l'organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia

di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale; Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;

Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e consulenza inerenti la gestione e l'organizzazione aziendale; Servizi di consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;

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

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

Pagina 2 di 6

Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di marketing; Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche

di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing; Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza

aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti;

Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e

informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita; Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite; Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare.

Classe 36

Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di

gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di

gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi

di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi di gestione immobiliare

relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari; Servizi di agenzia immobiliare per la compravendita di edifici; Servizi di gestione immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi bancari inerenti l'investimento

immobiliare; Servizi di gestione immobiliare relativi a edilizia abitativa;

Servizi

di agenzia immobiliare per la compravendita di terreni; Servizi di intermediazione automobilistica; Servizi di pianificazione immobiliare [organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia immobiliare per la locazione di edifici; Servizi di gestione immobiliare relativi a centri commerciali; Investimenti immobiliari (Servizi per -); Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la gestione del patrimonio; Gestione di investimenti immobiliari; Consulenza relativa a proprietà immobiliare; Pianificazione di investimenti immobiliari; Servizi di consulenza in materia di proprietà (Immobiliari -); Servizi di gestione degli investimenti; Servizi di gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di proprietà immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line in tempo reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di valutazione di garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per rischi relativi alla valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti operazioni in valuta estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con valuta straniera; Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in materia di cambio di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di prestiti; Servizi di consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione finanziaria e consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari; Investimenti immobiliari; Organizzazione di multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e affitto di edifici; Finanziamenti per vendite; Locazione di alloggi in un punto vendita; Organizzazione di contratti di locazione per l'affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto; Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;

Pagina 3 di 6

Servizi di affitto di appartamenti; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e affitto di imprese; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di proprietà.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché è privo

di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

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

Costruire lusso. Immobiliare Firenze.

- Il suddetto significato dei termini «BUILDING LUXURY REAL ESTATE FIRENZE», contenuti nel marchio, è stato supportato dai seguenti riferimenti dal dizionario inglese Collins (informazione estratta in data 27/08/2024).--
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/building>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxury>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real-estate>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/firenze>
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione del servizio clienti. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un'impresa edile / immobiliare di Firenze.
- Bisogna tenere conto che tutti i servizi richiesti hanno a che fare con servizi immobiliari o sono categorie generali in cui tali servizi potrebbero essere inclusi.
 - Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la

protezione.

- Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo

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

II.

Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III.

Motivazione

Pagina 4 di 6

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

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

L'Ufficio, dopo aver riesaminato la domanda, ha deciso di revocare la propria obiezione per i

seguenti servizi:

Classe 35

Classe 36

Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza

per l'organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia

di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di

pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale;

Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la

gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza

aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;

Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e

consulenza inerenti la gestione e l'organizzazione aziendale; Servizi di consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing;

Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;

Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di

marketing;

Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche

di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing;

Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti; Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita; Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite; Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare. Servizi di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi bancari inerenti l'investimento immobiliare; Servizi di agenzia immobiliare per la compravendita di terreni; Servizi di intermediazione automobilistica; Servizi di pianificazione immobiliare [organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia immobiliare per la locazione di edifici; Investimenti immobiliari (Servizi per -); Gestione finanziaria di progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la gestione del patrimonio; Gestione di investimenti immobiliari; Pianificazione di investimenti immobiliari; Servizi di gestione degli investimenti; Servizi di gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di proprietà immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line in tempo reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di valutazione di garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per rischi relativi alla valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti operazioni in valuta estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con valuta straniera; Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in materia di cambio di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di prestiti; Servizi di consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione finanziaria

e

Pagina 5 di 6

consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in materia di

investimenti

finanziari;

Investimenti

immobiliari;

Organizzazione di

multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà

immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Finanziamenti per vendite;

Locazione di alloggi in un punto punto vendita; Organizzazione di contratti di

locazione per l'affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di

affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà

immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto;

Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e

affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di

agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;

Servizi di affitto di appartamenti; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di proprietà.

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, in relazione ai

restanti servizi.

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. 019016674 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 36

Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di

gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di

gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi

di gestione immobiliare relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie

immobiliari; Servizi di agenzia immobiliare per la compravendita di

edifici;
Servizi di gestione immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi di gestione immobiliare relativi a edilizia abitativa; Servizi di gestione immobiliare relativi a centri commerciali; Consulenza relativa a proprietà immobiliare; Servizi di consulenza in materia di proprietà (Immobiliari -); Affari immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e affitto di edifici; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e affitto di imprese.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi Nelle Classe 35 e 36. Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025



JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell'esaminatore europeo il consumatore che si avvicina a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d'uso che rende il segno non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
***** (VR)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019079415

JULJUL

Marchio denominativo

***** (VR)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 26/09/2024 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 4

Candele; Candele profumate.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.

<https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul>)

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

prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o

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

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

Pagina 2 di 3

prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d'uso dei prodotti.

Assenza di carattere distintivo

Il fatto che il termina 'JULJUL' sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento

come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come

un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state

realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad

esempio a forma

d'albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)

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 sui 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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019079415 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 4

Candele; Candele profumate.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 3

Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti; Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette

profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di profumeria; Cosmetici.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Registrare un marchio nel settore

della pasta fresca ripiena – Alicante

21-02-2025



Lasagna carbonara per prodotti di pasta fresca è un segno non distintivo, il consumatore attribuirebbe al segno il significato seguente: forma di pasta all'uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..

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

Alicante, 21/02/2025

***** Pesaro

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

LASAGNA CARBONARA

Marchio denominativo

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 30/09/2024 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 29

Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

attribuirebbe al segno il

significato seguente: forma di pasta all'uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..

<https://www.treccani.it/vocabolario/lasagna/?search=la>

%E1%B9%Alagna%2F).

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

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova contengono/ sono destinati ad essere utilizzati come ingredienti per la preparazione/elaborazione di un tipo di sfoglia all'uovo tagliata in larghe strisce ripiena di carne, d'uova, guancia di maiale, pecorino, parmigiano, etc... Pertanto, il segno descrive la qualità e destinazione d'uso dei prodotti.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019073592 è respinta.

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

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

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

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

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

Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo



Il consumatore che si appropria a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell'esaminatore non è un segno distintivo.

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

Alicante, 12/02/2025

*****Pomigliano d'Arco

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019079757

VitaminPure

Marchio figurativo

***** (CR)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 11/10/2024 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 5

Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi;
Integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d'erbe;
Integratori alimentari di vitamine.

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Pagina 2 di 8 --

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede

la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "vitamina pura". Ciò è stato

supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English

dictionary

online

in

data

11/10/2024

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

all'indirizzo

e

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure>. Il contenuto rilevante di

questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

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

che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,

contengono vitamine che non sono mescolate con nient'altro e/o che contengono vitamine senza sostanze nocive.

L'Ufficio rileva l'inversione dei termini 'VITAMIN' e 'PURE' rispetto alla normale

costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede

uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e

diretto con l'espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la

percezione del consumatore dell'espressione come descrittiva.

Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo

semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non distolgono l'attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del

marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di

informazioni su specie e qualità dei prodotti.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante "VitaminPure", composto da due parole, unite fra loro in modo tale da caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come distintivo dell'origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
Pagina 3 di 8
2. Ricerche su Google per la parola "vitaminpure" rimandano ai prodotti del richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su Internet non emergono traduzioni dell'espressione "vitaminpure" o usi che possano indurre il consumatore a percepire l'espressione come descrittiva di una qualità o di una caratteristica di integratori alimentari.
3. Se per un'interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il segno come "Vitamin-Pure" (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio "Integratori vitaminici; ecc." e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio "Prodotti farmaceutici; ecc".

L'UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.

302020000103274 e n. 302024000064534

.

4. L'Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola

VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).

III. Motivazione

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

Considerazioni generali e preliminari

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).

Pagina 4 di 8

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).

Lingua e territorio rilevanti

L'Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l'Irlanda e Malta. Il significato del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l'inglese (unica lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.

L'Ufficio rileva che l'inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l'altro, nei suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It's like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).

Carattere descrittivo e non distintivo

5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non distintivo.

L'Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere

valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro. 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 "vitamina pura", vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o che vitamine senza sostanze nocive. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata: Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo

compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata

nient'altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola

composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di

constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole

composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato

chiaro.

Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché

l'assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento

creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto

distintivo

(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).

La combinazione "vitaminpure" costituisce una semplice combinazione di due elementi

descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi

solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo

se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto

piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun

significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,

C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è

sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale

da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.

Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l'espressione " " per i

prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti

chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi

"vitamin" e "pure" come dotati del significato citato dall'Ufficio ('vitamina' e 'non mescolata ad

altro' e/o 'senza sostanze nocive') e dividerà naturalmente la parola composta in queste due parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.

Pagina 6 di 8

Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo. Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata, rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.

6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. 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. Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in compresse i cui ingredienti includono la "vitamina C naturale". Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in esame come "Vitamin-Pure" (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi alle vitamine.

L'Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d'erbe; ecc.) sono prodotti specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l'assunzione di determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari "i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi

Pagina 7 di 8

essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate" (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).

L'Ufficio concorda che 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. Ne discende che è proprio in relazione ai prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali, senza sostanze nocive.

Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere distintivo.

8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che

è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il richiedente.

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l'inglese come lingua e in cui il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l'UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

9. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio VitAmino n. 010375285; 014944698; MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n. 018341256, ecc. 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
- Pagina 8 di 8

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 l'associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in esame.

Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.

Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

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. 019079757 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.

Riforma UE in materia di disegni e

modelli



Nella prima fase della Riforma UE in materia di disegni e modelli, si applicheranno alcune modifiche a partire dal 01/05/2025

Nella seconda fase si applicheranno altre modifiche, comprese quelle apportate dal diritto derivato (regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati) si applicheranno a partire dal 01/07/2026

La direttiva sui disegni e modelli entrerà in vigore insieme al regolamento modificativo. Gli Stati membri disporranno di 36 mesi per recepirlo nelle rispettive legislazioni nazionali.

Per saperne di più invitiamo a consultare Design Reform – EUIPO

Registrare un marchio per la molitura delle olive



“Molitura circolare” ad avviso dell’esaminatore europeo ci dice che la frantumazione delle olive è circolare per cui non è distintivo.

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

Alicante, 11/02/2025

I-70121 bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

MOLITURA CIRCOLARE

Marchio denominativo

***** (Bari)

ITALIA

In data 18/07/2024 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 29

Classe 30

Oli e grassi commestibili.

Cereali lavorati prodotti da essi derivati, preparati da forno.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al

segno il significato seguente: operazione con movimento in forma di cerchio con la

quale si frantuma una sostanza o si prepara una pasta fine.

è

Il suddetto significato dei termini «MOLITURA CIRCOLARE», di cui il marchio è composto,

supportato

dai

seguenti

<https://www.treccani.it/vocabolario/molitura/>
riferimenti

di

dizionario:

e

<https://www.treccani.it/vocabolario/circolare1/>. Il contenuto rilevante di questi link è

stato riprodotto nella lettera di obiezione.

Il

pubblico

di

riferimento

percepirebbe

il

segno

«MOLITURA

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

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

Pagina 2 di 3

CIRCOLARE» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente commerciale che i prodotti sono stati sottoposti ad un'operazione di frantumazione che è avvenuta in modo circolare. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione commerciale riferita al metodo di produzione dei prodotti. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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 sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 019042851 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29

Classe 30

Oli e grassi commestibili.

Cereali lavorati prodotti da essi derivati, preparati da forno.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 29

Classe 30

Classe 31

Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne; Frutta,

funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati;

Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei;

Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne.

Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Amidi e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti;

Zuccheri,

dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni

commestibili.

Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); Cibi e foraggio per

animali; Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali;

Esche,
non artificiali; Lettieria e strame per animali.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
Pagina 3 di 3
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.

Incentivi europei in materia di proprietà industriale: Fondo PMI 2025 di EUIPO



Al via il Fondo PMI 2025 di EUIPO per gli incentivi europei in materia di proprietà industriale

Il Fondo PMI è un sistema di incentivi tramite voucher specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, creato e gestito da EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dal 2022.

Per l'edizione 2025 del Fondo è **possibile dal 3 febbraio fare richiesta** dei seguenti voucher:

- Voucher per marchi e disegni/modelli nazionali, europei e internazionali fino a un importo massimo di **700 euro**.
- Voucher per brevetti nazionali fino a **1000 euro**; brevetti europei fino a **2.500 euro**
- Voucher per varietà vegetali comunitarie fino a **1500 euro**

- Le PMI che hanno presentato domanda negli anni precedenti possono presentare domanda anche nel 2025 e avranno accesso ad una procedura fast track.
- Il bando è pubblicato sul sito di EUIPO.
- La domanda dev'essere presentata attraverso il sito EUIPO (<https://www.euipo.europa.eu/it/sme-corner/sme-fund/how-to-apply>), direttamente dall'impresa o tramite un suo rappresentante.
- Il Fondo **si chiuderà il 5 dicembre 2025**, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria, che per l'anno in corso ammonta a 22,5 milioni di euro.

Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025



il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell'esaminatore non conferisce distintività al segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/02/2025

I-10121 torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

HYDROSMOKE

Marchio denominativo

*****torino

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 29/07/2024 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 5

Classe 7

Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;

Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;

Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.

Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].

Carattere descrittivo

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

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

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

Pagina 2 di 5

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

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

attribuirebbe al segno il

significato seguente: fumo a base d'acqua.

Il suddetto significato dei termini "HYDRO" e "SMOKE", di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,

or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all'indirizzo

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

Traduzione non ufficiale

all'italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido

SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot

gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke>) Traduzione non ufficiale

all'italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate

da gas caldi e aria.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

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

delle due parole "HYDRO" e "SMOKE" non conferisce distintività al segno. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'interpretazione dell'Ufficio non riflette correttamente l'originalità e il valore innovativo della nostra tecnologia.
2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri prodotti.
3. Il termine "HYDROSMOKE" non significa "fumo a base d'acqua" come sostenuto nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l'acqua crea una reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare l'insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si distribuisce uniformemente, assicurando l'efficacia del trattamento. Un consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei concorrenti.
4. L'Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022), HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
Pagina 3 di 5
III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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).

Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti. Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluyente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse

caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).

1- L'argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia

Pagina 4 di 5

costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L'originalità e il valore

innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l'obiezione ai sensi

dell'articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua

capacità di indicare l'origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.

Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come

segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come

un'indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno

distintivo idoneo a identificarne l'origine specifica.

2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di

attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di

attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici

utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha

affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo

più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato»

(12/07/2012, C 311/11 P, Wir

machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Giova ricordare inoltre che L'argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il

carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia

costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il

carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà

ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un segno distintivo.

Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.

Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del pubblico anglofono.

3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere con l'esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del pubblico di riferimento. Il termine "HYDROSMOKE" è composto da due parole inglesi di uso comune, "hydro" (acqua) e "smoke" (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l'idea di un fumo a base d'acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore, anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.

4- 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, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pagina 5 di 5

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.

Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019049240 è respinta.

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

Registrare un marchio nel settore abbigliamento e accessori – marchio non registrabile



Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MODAMODE» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi obiettati nelle classi 18, 25 e 35 sono alla moda e/o sono connessi e si riferiscono alla moda. Per tale motivo il segno non può essere registrato nelle classi 25, 35 e 18.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/01/2025

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: **MODAMODE**

Tipo di marchio: **Marchio denominativo**

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

In data 31/10/2024 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 *Borse; Borsette; Borsellini; Borsoni da viaggio; Zaini; Valigette;*
18 *Valigette ventiquattrore.*

Classe *Abbigliamento casual; Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Abiti*
25 *da sera da uomo; Vestiti da donna; Camicie; Magliette; Gonne;*
Pantaloni; Jeans; Giacche; Giacconi; Scarpe; Scarpe da donna; Scarpe
eleganti; Scarpe per lo sport; Scarpe da tennis; Sandali; Costumi da
bagno; Abbigliamento intimo e da notte.

Servizi pubblicitari relativi ad abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; Servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di articoli di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza legati alla vendita di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio online di borse e borsette; Servizi di vendita al dettaglio di borse e borsette.

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 slovena attribuirebbe al segno il significato seguente: modelli di abbigliamento, calzature, stoffe, accessori di moda stabiliti in un determinato momento e/o l'attività di progettazione di modelli per abbigliamento, calzature, tessuti, accessori e/o ciò che corrisponde al gusto generale dell'epoca.
- Il suddetto significato dei termini «MODAMODE», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
- Il contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
- Per completezza, come si può anche dedurre dalla traduzione, l'Ufficio precisa che il termine "MODE" è il genitivo del termine "MODA".
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MODAMODE» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi obiettati nelle classi 18, 25 e 35 sono alla moda e/o sono connessi e si riferiscono alla moda. Infatti, il segno in questione si limita ad indicare che un prodotto o un servizio è in relazione con la moda e/o corrisponda all'ultima tendenza (cfr. 6/6/2013, R 243/2013-4, LAMODA, § 13).

- Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi, vale a dire che essi sono di tendenza e di qualità. Inoltre, il segno non verrebbe percepito come un'indicazione dell'origine commerciale, ma anche meramente come un'informazione relativa alla natura, la qualità, allo scopo generale e destinazione dei prodotti e servizi.
- Infine, la sequenza dei termini senza uno spazio e la loro quasi identica ripetizione 'modamode' non è un gioco di parole – piuttosto un'indicazione delle possibili desinenze del termine 'moda' così come evidenziato sopra nel riferimento alla voce del dizionario – e tale sequenza non contiene alcun elemento che renderebbe il segno facilmente memorabile. In altre parole, il mero fatto che i termini di cui il segno è composto siano ripetuti non costituisce un elemento creativo tale che possa conferire al segno nel suo complesso capacità distintiva.
- 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 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 sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019080583 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe *Borse; Borsette; Borsellini; Borsoni da viaggio; Zaini; Valigette;*
 18 *Valigette ventiquattrore.*

Abbigliamento casual; Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Abiti da sera da uomo; Vestiti da donna; Camicie; Magliette; Gonne;
Classe 25 Pantaloni; Jeans; Giacche; Giacconi; Scarpe; Scarpe da donna; Scarpe eleganti; Scarpe per lo sport; Scarpe da tennis; Sandali; Costumi da bagno; Abbigliamento intimo e da notte.

Servizi pubblicitari relativi ad abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione all'abbigliamento; Servizi all'ingrosso in relazione all'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d'abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di articoli di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza legati alla vendita di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio online di borse e borsette; Servizi di vendita al dettaglio di borse e borsette.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Cosmetici; Creme cosmetiche; Cosmetici naturali; Saponi cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cipria cosmetica; Maschere cosmetiche; Fard cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Cosmetici di bellezza; Shampoo; Rossetti; Lucidalabbra; Make-up; Detergenti per pennelli cosmetici.

Utensili cosmetici; Pennelli per cosmetici; Spugnette per cosmetici; Applicatori per cosmetici; Spazzole per usi cosmetici; Astucci per utensili cosmetici; Borse per cosmetici [accessoriate]; Spugnette da make-up; Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici.

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



Registrare un marchio nei servizi turistici in Italia – marchio non registrabile



Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell'esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 22/01/2025

I- Bologna
ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: **VAPORETTO ITALIANO**

Tipo di marchio: **Marchio denominativo**

Richiedente: *******Ferrara (FE)**
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 15/10/2024 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, annullando e sostituendo l'obiezione del 22/05/2024 che conteneva

un'imprecisione nel testo.

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

Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; Classe 39 servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d'accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un'imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione 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.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i 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 sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:

Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo;
Classe 39 *servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d'accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.*

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto;
Classe 41 *attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.*

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

Registrare un marchio nel settore dell'abbigliamento sportivo



Golfeur è un segno in classe 25 abbigliamento e il nome si riferisce ad una persona che pratica uno sport, nello specifico il golf: per l'esaminatore è un segno non distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/01/2025

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (BT)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/07/2024 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 25

Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini; maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli; calzature.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese, che attribuirebbe

al segno il significato seguente: giocatore di golf.

Il suddetto significato del termine «GOLFEUR», contenuto nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/golfeur/37439>. Il contenuto rilevante di

questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

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

che i prodotti richiesti sono capi di abbigliamento, calzature, cappelleria

specificamente pensati per giocatori di golf. Pertanto, nonostante alcuni elementi

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

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

Pagina 2 di 6

stilizzati (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore nero), il

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti.–

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

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

1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale

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

di altre imprese.

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

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

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

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

quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. 'Golfeur' non indica un tipo specifico di abbigliamento, ma si riferisce ad una persona che pratica uno sport.
2. Nei prodotti rivendicati non vi è indicazione esplicita che tali prodotti siano per il golf. Alcuni dei prodotti sono incompatibili con lo sport.
3. L'Ufficio ha già ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio

n.
019054270 THE PISSED OFF GOLFERS, 019036491 LA RESERVA – CLUB DE GOLF, 18580169 JG JUST GOLF.

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 6

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

ostacola, 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).

Si deve stabilire quindi se il segno «GOLFEUR» rappresenti, nella mente del consumatore

interessato di lingua francese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se

sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi del termine che compone il segno. Come

indicato nella precedente notifica dell'Ufficio, la dicitura ha il seguente significato: giocatore

di golf.

Si tratta di un'espressione ritrovabile in dizionari generali, non specializzati, e facilmente

comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la necessità di compiere complicati sforzi

mentali.

Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel

contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata

di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il

consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce.

L'unico fattore decisivo

è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi

(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,

Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,

EU:T:2010:81, § 26).

Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti

e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante

ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio

contestato.

In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero

il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto francese, l'Ufficio non può che

affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i prodotti

richiesti (sostanzialmente diversi capi di abbigliamento, calzature e cappelleria) sono

specificamente pensati, disegnati e fabbricati per giocatori di golf.

Pagina 4 di 6

L'Ufficio concorda con il richiedente che n

on è un 'tipo' di prodotto, ma

rappresenta il destinatario o pubblico a cui sono indirizzati i prodotti, come peraltro già indicato nella precedente comunicazione dell'EU IPO. Se confrontato con il segno il consumatore che desideri acquistare un prodotto specifico per giocare a golf, penserà che tale prodotto sarà quello più idoneo da comprare, perché concepito tenendo in considerazione le necessità di un giocatore di golf, qualunque esse siano in concreto, anziché essere un prodotto specifico. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti, così come avverrebbe per capi di abbigliamento recanti altre indicazioni specifiche sul destinatario degli stessi. Se un paio di guanti recasse la parola 'portiere', detto termine offrirebbe una chiara indicazione al consumatore riguardo al pubblico al quale sono diretti tali guanti: questi ultimi, anziché semplicemente proteggere dal freddo ecc. possederanno altre caratteristiche (ad esempio una buona capacità di presa) che faranno sì che un portiere li acquisti. Per analogia, pertanto, non si comprende pertanto perché «GOLFEUR» non potrebbe essere usata nel campo dell'abbigliamento, le calzature e la cappelleria in modo descrittivo rispetto ai prodotti richiesti dal segno in esame.

In riferimento all'argomento del richiedente secondo il quale nulla indica nella lista dei prodotti depositati che essi siano specifici per il golf, l'Ufficio ricorda che la dicitura richiesta, proprio perché di carattere generale, non ulteriormente specificata, ricomprende anche prodotti specifici per il golf.

Per quanto concerne 'camicie' e 'giacconi' che, secondo il richiedente, sono incompatibili con la pratica del golf e dello sport in generale, l'Ufficio ritiene che tale affermazione non sia corretta, in quanto tali prodotti potrebbero essere adattati alle necessità specifiche del golf, quali ad esempio camicie con uno scalfo ampio per permettere un maggior movimento del braccio o giacconi senza maniche, ad esempio per proteggere il corpo dal freddo senza ostacolare il movimento degli arti superiori.

Ad ogni buon conto, perché l'EU IPO possa opporre il diniego di registrazione ex 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).

Questo è il caso del segno in questione perché offre chiare indicazioni
sulla destinazione/sul
pubblico destinatario dei prodotti.

Quanto all'aspetto figurativo del segno e in considerazione del fatto
che il richiedente non ha
espresso osservazioni al riguardo, l'Ufficio non può che ribadire quanto
affermato nella

Pagina 5 di 6

notifica di obiezione. Benché il segno contenga determinati elementi che
gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi (costituiti da caratteri maiuscoli
alquanto comuni di colore
nero) 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.

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, 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 molto più complessi e con una veste figurativa pregnante, in particolare nel caso dei marchi n. 019054270 THE PISSED OFF GOLFERS e18580169 JG JUST GOLF.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019050858 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 25

Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini; maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli; calzature.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18

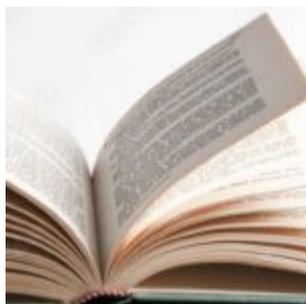
Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; pelli d'animali; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; finimenti; collari per animali; guinzagli per animali; indumenti per animali; anelli per ombrelli; bastoni da montagna; bastoni da passeggiata; bastoni da trekking; bastoni per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni.

Pagina 6 di 6

Classe 25

Top [abbigliamento]; jeans; soprabiti; abiti; cappotti; mantelline; cinture;
scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Registrare un marchio nel settore dell'editoria, marchio non registrabile



L'Euipo sta esaminando il segno "Publish in Piemonte" per consulenza nel settore dell'editoria e nella organizzazione di fiere. Nonostante sia rappresentato in modo originale graficamente, per l'esaminatore il segno è meramente elogiativo dei servizi che va a proporre e il consumatore finale lo intenderebbe proprio in siffatta maniera.

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

Alicante, 07/11/2024

***** TORINO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019043306

Vania

Marchio figurativo

***** TORINO

ITALIA

In data 22/07/2024 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

Classe 41

Organizzazione e conduzione di fiere relative all'editoria.

Consulenza editoriale; Servizi di consulenza in materia di editoria;

Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Servizi di consulenza in

materia di pubblicazione di libri; Servizi di editoria; Servizi di editoria elettronici; Servizi editoriali per libri.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

Pagina 2 di 3

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «

» 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

che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi sono

indirizzati a imprese piemontesi del campo editoriale per promuovere le attività di

distribuzione e produzione

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

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

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

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

richiede la protezione.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

01.08.2024 ha richiesto una modifica del segno che è stata rifiutata.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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/le obiezioni sollevata/e 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. 019043306 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 35

Classe 41

Organizzazione e conduzione di fiere relative all'editoria.

Consulenza editoriale; Servizi di consulenza in materia di editoria;

Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Servizi di consulenza in

materia di pubblicazione di libri; Servizi di editoria; Servizi di editoria elettronici; Servizi editoriali per libri.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Pagina 3 di 3

Classe 35

Classe 41

Consulenza gestionale; Consulenza strategica aziendale; Consulenza aziendale a imprese; Servizi di consulenza aziendale; Consulenza alle imprese (Professionale -); Consulenza in materia di marketing; Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza aziendale; Consulenza gestionale in materia di franchising; Consulenza aziendale in materia di pubblicità; Consulenza in materia d'efficienza aziendale; Consulenza in materia di promozione aziendale; Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza in materia di analisi aziendali;

Consulenza aziendale per società start-up; Consulenza in materia di gestione di marketing; Consulenza in materia di valutazioni di mercato; Servizi di consulenza in materia di commercio estero; Servizi di consulenza in materia di strategie aziendali; Consulenza in materia di stesura di relazioni di mercato;

Servizi di consulenza in materia di agenzie di import-export.

Tutoraggio; Servizi di consulenza didattica; Consulenza in materia di biblioteche; Consulenza in materia di formazione; Servizi di consulenza professionale (consulenza in materia d'istruzione e formazione); Consulenza in materia di formazione professionale; Formazione in materia di consulenza gestionale; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento; Servizi di consulenza relativi all'elaborazione di corsi di formazione; Organizzazione,

preparazione e realizzazione di simposi; Organizzazione, preparazione e realizzazione di conferenze; Organizzazione, preparazione e realizzazione di congressi; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione].

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

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

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

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

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

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

Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024



unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell'esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.

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

Alicante, 18/11/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018955806

unobravo

Marchio denominativo

***** Napoli

ITALIA

In data 09/01/2024 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 9

Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non

fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici;

Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili

da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer;

Materiali per corsi d'istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati; Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast;

Pubblicazioni

elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico;

Pubblicazioni

scaricabili; RegISTRAZIONI audio; RegISTRAZIONI audiovisive; RegISTRAZIONI multimediali; RegISTRAZIONI video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili;

Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer, registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi

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

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

Pagina 2 di 12

informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone; Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati; Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà

virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet; Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili;

Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Messaggia elettronica e software per invio di messaggi;

Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per l'elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il montaggio d'immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l'elaborazione di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio elettronico e per l'elaborazione di pagamenti elettronici; Software che permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione; Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici.

Classe 16

Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno; Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria]; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura; Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l'insegnamento; Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi [cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri; Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per appunti; Formolari non compilati; Formolari stampati di risposta a questionari; Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative; Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili [cartoleria]; Manuali d'istruzioni; Manuali d'uso; Manuali informatici; Manuali per l'insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato; Materiale per l'istruzione e l'educazione; Materiali didattici stampati;

Moduli;

Pagina 3 di 12

Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti;

Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di

consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri; Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici; Tabelloni; Taccuini; Tavole per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri;

Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti;

Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per l'insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati;

Materiali

pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d'informazioni; Libri di racconti;

Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini;

Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni [stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone.

Classe 38

Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici; Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche; Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali;

Fornitura di

accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici; Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva;

Servizi

di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione; Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti; Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione; Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di

messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite

terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet; Fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d'accesso a informazioni su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltramento di messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l'accesso ad Internet; Server per l'accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line; Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di

Pagina 4 di 12

comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet; Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video tramite reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on-line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici; Fornitura di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a siti su una rete d'informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la collaborazione professionale; Fornitura di servizi d'accesso a siti internet per discussioni; Fornitura di servizi d'accesso a piattaforme su internet; Fornitura di servizi d'accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d'accesso a portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi d'accesso a

piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di comunicazione.

Classe 41

Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo; Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale; Edizione di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d'istruzione; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale

Pagina 5 di 12

di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni

elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali;
Biblioteche
elettroniche per fornitura d'informazioni elettroniche (comprese informazioni da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e
formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili; Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi;
Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità;
Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di
documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici [educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d'esposizioni per scopi educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi; Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi; Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di convention per scopi didattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze; Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari d'istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo
didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast; Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore
e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni relative
all'insegnamento;
Videoregistrazione;
Assistenza
personale

[formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop;
Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di
Pagina 6 di 12
workshop; Consulenza in materia d'istruzione; Corsi d'istruzione relativi al settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico; Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici; Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in campo medico; Fornitura di corsi d'istruzione; Fornitura di corsi di formazione
online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online;
Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici; Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione; Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione;
Organizzazione di corsi d'istruzione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di workshop e seminari in materia d'autocoscienza; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale [consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione.

Classe 44

Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute; Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute;
Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute; Informazioni
in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria;
Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute; Servizi medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute

mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche; Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici; Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone (Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia; Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza

Pagina 7 di 12

psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici; Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia individuale e di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione della personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici; Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico (Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale; Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici; Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici; Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami medici; Consulenza medica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici, attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto.
- I suddetti significati dei termini 'uno' e 'bravo', di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:–
<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=uno>;

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bravo>.

Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno 'unobravo' semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo.
- Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
- Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte 'unobravo', ciò non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che possano rendere il marchio distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

Carattere distintivo

Pagina 8 di 12

- 'unobravo' viene infatti mutuato da un'espressione frequente nel linguaggio comune Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale.
- 'unobravo' scritto come un'unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude proprio alla cristallizzazione dell'espressione 'uno bravo', ed il consumatore di riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del richiedente, e non genericamente come sinonimo di 'uno abile nel rendere un qualsiasi prodotto o servizio'.
- Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta

un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettuale, possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel linguaggio gergale italiano.

Uso del marchio

- Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i seguenti:—

Allegato 1: articolo 'La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da

Unobravo' pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate;

Allegato 2: articolo 'Fatti vedere da Unobravo ...' pubblicato il 04/10/2021 sul website Unimondo;

Allegato 3: articolo 'Ti devi far vedere da uno bravo' scaricato il 14/02/2024 dal

blog www.federicamerlini.it;

Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023;

Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro pubblico della

Società Italiana degli Autori ed Editori;

Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per 'unobravo' che contengono anche Google ads;

Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022;

Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo periodo

per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti e 5000

professionisti che collaborano con unobravo.

Due screenshot senza data dal sito unobravo.

Registrazioni simili

- L'Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del richiedente per servizi della classe 44: MUE 18 319 978

III. Motivazione

.

e

MUE 18 741 097

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

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

Pagina 9 di 12

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

mantenere la propria obiezione per i motivi di seguito illustrati.

Osservazioni generali – carattere distintivo

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]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).

Assenza di carattere distintivo

Innanzitutto, l'Ufficio l'Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto.

Pagina 10 di 12

L'argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, 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 e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi un'altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle parole congiunte 'unobravo', non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, non percepirà 'unobravo' come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di

informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale 'unobravo', che non possono essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto tale. Pertanto, nel caso di specie l'interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto.

Inoltre, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente, come 'scopi di utilità sociale', non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente secondo cui l'interpretazione di 'unobravo' richiede 'un processo intellettuale', occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori l'impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).

Non vi è nulla nel segno 'unobravo', al di là dell'ovvio significato elogiativo che promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di

riferimento di
memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo
in relazione ai
prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L'Ufficio
sostiene che il marchio
denominativo, 'unobravo' senza alcun elemento verbale o grafico
aggiuntivo, non è in grado
di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al
consumatore che utilizza i
prodotti e i servizi in questione di ripetere l'esperienza, qualora
questa si riveli positiva,
oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell'acquisto
successivo [03/07/2003,
T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].

Pagina 11 di 12

Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del
segno contestato che
possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di
riferimento o che richieda
da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di
un'indicazione
elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione
della Commissione di
ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).

Uso del marchio

Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo
riguardo, il richiedente
sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli
utenti e visitatori da
Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i
documenti sopra
sintetizzati nella sezione 'Sintesi delle argomentazioni del
richiedente'.

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.

I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fatto che esiste
una pagina internet, non
sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda
di registrazione

costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua
intrinseca mancanza di
carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte
non datati, dimostrano

soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto
gli utenti almeno per
quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come
servizi di cura mentale.

Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito
come un'indicazione

dell'origine commerciale, e non come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere distintivo perché non si applichi l'impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di carattere distintivo richiesto. L'Ufficio ammette che la registrazione di un segno come marchio non è subordinata all'accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria, deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell'impressione prodotta dal marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio 'unobravo' non è sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del 12/02/2004, C 363/99, "Koninklijke KPN Nederland NV", paragrafo 99).

Registrazioni simili

In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). 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).

Pagina 12 di 12

«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.

Anche se condividono lo stesso elemento verbale, 'unobravo', questi due segni registrati in precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro carattere distintivo.

IV. Conclusioni

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

7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia

per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei

confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi

dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi

a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua

della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione

scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il

ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720

EUR.

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

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

dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.



Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: *Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari* e in Classe 30: *Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti*.

L'elemento ICE che tradotto dall'inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

L'opposizione è respinta: capiamo il perchè.

E' vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un'impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

***** (RI), Italia (opponente)

c o n t r o

*****Bologna, Italia (richiedente).

Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 16/05/2023, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 14 511 034 'VeganICE' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.

Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.

Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

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 assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore:

VeganICE

Marchio impugnato:



Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o "maiuscole irregolari"), questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l'utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell'elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell'uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d'Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

L'elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un'unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

L'elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a "una persona che si astiene dall'utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo", che "si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo" e/o a qualcosa che viene "prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali".

La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

L'elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all'origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

L'elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

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

Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell'impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l'affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l'attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un

elemento VEGAN che non è distintivo.

Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L'elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronuncia inglese come ais mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronuncia della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo

contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, FI-Live, EU:C:2012:314, § 47).

Al contrario, l'ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione.

Pertanto, sebbene un'impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull'aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

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

SPESE

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al

@applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

Divisione d'Opposizione

Indicazioni geografiche: Conferenza 28-29 gennaio 2025



Segnaliamo questo evento del 28-29 gennaio 2025 sul tema “indicazioni geografiche”, per chi fosse interessato può consultare il link dedicato Conferenza organizzata dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile



Il consumatore finale, approcciandosi all'acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/12/2024
***** Torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

JOINTSTEEL

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 28/06/2024 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 6

Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto

forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;

Pannelli isolanti metallici per l'edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiera, lamine

e bobine; Lamiera d'acciaio; Lamiera di acciaio rivestite di zinco; giunti waterstop in lamiera di acciaio; lamiera in acciaio rivestite di elastomero termoplastico.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati, attribuirebbe al segno il significato di "giunto o congiunzione d'acciaio".

Ciò è

stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna

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

dictionary

online

in

data

28/06/2024

all'indirizzo

English

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

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

contenuto

rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.-

I

consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici, anche espressamente d'acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o congiunzioni o che sono per l'utilizzo con giunti o congiunzioni. L'assenza di spazio o di una preposizione tra le parole 'JOINT' e 'STEEL' non modifica questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

L'Ufficio è consapevole dell'irregolarità di classificazione sollevata in data

18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»

in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti è chiara.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per

presentare le proprie osservazioni, concessa dall'Ufficio il 31/08/2024. 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

sui 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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi

assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019037939 è respinta.

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

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

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

decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata

redatta

la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Registrare un marchio nel settore delle pitture e vernici – marchio non registrabile



Il segno da esaminare è ANTIAQUA e tratta di composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti dell'acqua e rivestimenti per proteggere i muri dall'acqua. La mancanza della lettera C non impedirebbe al pubblico di riferimento di considerare il segno come significato di antiacqua per cui il segno è descrittivo e non è registrabile.

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

Alicante, 19/12/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019055738

17903MCM967

ANTIAQUA

Marchio denominativo

***** (NO)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 29/08/2024 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 1

Classe 2

Composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti dell'acqua; Rivestimenti per proteggere i muri dall'acqua.

Rivestimenti protettivi per respingere l'acqua [pittura]; Rivestimenti per proteggere la pietra dall'acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere il

calcestruzzo dall'acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere dall'acqua i

muri degli edifici in muratura [pitture e oli]; Vernici per proteggere i muri dall'acqua.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua italiana e inglese, ovvero il pubblico in generale ed un

professionista dai settori come, ad esempio, dell'edilizia e dell'architettura,

attribuirebbe al segno il significato seguente: contro l'acqua.

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

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

Pagina 2 di 3

- Il suddetto significato dei termini «ANTI» e «AQUA», contenuto nel marchio, è

supportato supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:

o <https://www.treccani.it/vocabolario/anti-1/> ;

o <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anti> ;

o <https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/> ;

o <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua> .

Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto e tradotto nella lettera di

obiezione.

- L'assenza della lettera «C» in «AQUA» non impedirà al pubblico di riferimento di

percepire la scrittura errata di «AQUA» con il significato sopra menzionato.

- Per quanto riguarda il pubblico di lingua inglese, esso comprende i consumatori di

Irlanda e Malta e di altri Stati membri dell'UE in cui la lingua inglese è ampiamente

compresa. Il Tribunale ha confermato che esiste almeno una comprensione di base

della lingua inglese da parte del pubblico in Cipro, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi

e Svezia.

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

che i composti di rivestimento, vari tipi di rivestimenti (come, ad esempio, pittura) e vernici, sono utilizzati contro l'acqua e proteggono beni come, ad esempio, i muri oppure il cemento (calcestruzzo). Pertanto, il segno descrive qualità o altre caratteristiche come lo scopo previsto 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.
- Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte «ANTIAQUA», ciò non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che potrebbero rendere il marchio distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

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

Pagina 3 di 3

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019 055 738 è respinta.

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

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

Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024



“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

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

Alicante, 19/12/2024

*****Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019054497

T139.EM.4.20

Marchio figurativo

***** (BA)

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 33

Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;

Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,

attribuirebbe al segno il significato di "fondato nel 1939". Ciò è stato supportato da

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

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

Pagina 2 di 5

riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in

data 25/07/2024 all'indirizzo

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

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish>). Il contenuto rilevante

di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–

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

che i prodotti provengono da un'azienda fondata o istituita nel 1939.

L'espressione

"EST.1939" non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato

promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza

del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di

ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in

questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi

stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sull'epoca di fondazione del soggetto economico produttore.

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

distintivo.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un

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

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

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione

ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico, come abbreviazione di "established" (ma anche, per esempio "estimated" o "estate").
Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere "estimated" o "estate", accezioni queste non citate dall'Esaminatore. La parola "est", invece, viene immediatamente e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
2. Anche qualora "EST." fosse inteso come abbreviazione di "established", "estimated" o "estate", tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume sufficiente carattere distintivo.
3. L'Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 5

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).

4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al

pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico

inglese del mondo del business, quale sarebbe "Est."

Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l'abbreviazione 'EST.' è di

lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei

territori di lingua inglese dell'Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi

è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come "Established" e la relativa abbreviazione "Est." anch'essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l'anno di fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell'individuazione o comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l'argomento è irrilevante ed è rigettato. Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione che il pubblico italiano intenderebbe 'Est.' come il nome del segno cardinale.

Pagina 4 di 5

5. Riguardo ai possibili vari significati dell'abbreviazione "Est." Anche rispetto al consumatore di lingua inglese (ad esempio "estimated" o "estate"), è sufficiente ricordare che per escludere un marchio 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). Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 018036662, L'EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base

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

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

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto i marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della domanda in esame.

Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.

Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

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. 019054497 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

Pagina 5 di 5

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.