MARCHIO NON DISTINTIVO: Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

SOLUTION.bank

Il marchio che viene respinto dall'esaminatore è SOLUTION.bank, marchio in classe 36 Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; servizi bancari. La motivazione è la mancanza di distintività dovuta al legame istintivo con un mero slogan pubblicitario, il che renderebbe il marchio non distintivo dei servizi che andrebbe ad offrire.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

Nel procedimento R 1228/2019-2 CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore 47122 Forlì Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 984 084 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 17/07/2020, R 1228/2019-2,

Solution.bank

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 12 novembre 2018, CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea di tipo denominativo SOLUTION.bank per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42. 2 In data 11 gennaio 2019, l'esaminatrice comunicava un rifiuto provvisorio della domanda di marchio, in relazione a parte dei servizi oggetto di domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, argomentando come segue: – I servizi ai quali si applica la presente obiezione sono i seguenti:

Classe 36 – Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Servizi relativi ad affari immobiliari; sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; pagamento a rate; locazione di beni immobiliari; brokeraggio; servizi di agenzie di credito; servizi di agenzie immobiliari; mediazione in

beni immobiliari; servizi di agenzie di recupero di crediti; servizi di credito; mediazione in assicurazioni; servizi finanziari di brokeraggio doganale; sottoscrizione di assicurazioni; servizi bancari; stima di beni immobiliari; servizi di collette di beneficenza; costituzione di capitali; investimento di capitali; organizzazione di aperture di credito; garanzie (cauzioni); concessione di crediti; operazioni di cambio; emissione di assegni di viaggio; operazioni di compensazione (cambio); Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); servizi fiduciari; servizi di finanziamento; finanziamento di anticipi di contanti; emissione di buoni sconto; amministrazione di patrimoni; servizi di prestito; prestito su garanzia di beni mobili e immobili; prestito contro cessione del quinto della pensione o dello stipendio; amministrazione di beni immobiliari; amministrazione di condomini; sottoscrizione di assicurazioni antincendio; affitto di appartamenti; sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni marittime; servizi di prestito su pegno; servizi di cassa di previdenza; leasing; factoring; brokeraggio di valori mobiliari; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; analisi finanziaria; verifica degli assegni; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; trattamento di pagamenti con carte di credito; trattamento di pagamenti con carte di debito; trattamento di pagamenti; trattamento di pagamenti a mezzo ricevute bancarie; trattamento di pagamenti a mezzo R.I.D.; trasferimento elettronico di fondi; informazioni finanziarie; informazioni in materia di assicurazioni; emissione di buoni di valore; Servizi di emissione di azioni; servizi di emissione di obbligazioni; emissione di lettere di credito e certificati di deposito; deposito di valori; emissione di carte di credito; servizi di pagamento delle pensioni; sponsorizzazione finanziaria; prestiti contro sicurezza; servizi di fondo di previdenza; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; servizi di consulenza sull’indebitamento; progettazione di finanziamenti per progetti di costruzione; informazioni finanziarie diffuse tramite siti web; fondi di investimento; intermediazione di azioni, obbligazioni e altri titoli di debito; Servizi di conto corrente; emissione di assegni; emissione libretti di deposito al risparmio; online banking; phone banking.

Il pubblico di riferimento nel caso di specie è il consumatore medio di lingua inglese che attribuirebbe al segno il significato “soluzione banca”, come illustrato dai seguenti estratti del dizionario online Oxford: • Solution: “Products or services designed to meet a particular need” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/solution). Traduzione non ufficiale all´italiano: “ prodotti o servizi atti a soddisfare una specifica necessità”. • bank: “A financial establishment that uses money deposited by customers for investment, pays it out when required, makes loans at interest, and exchanges currency.” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank). Traduzione non ufficiale all’italiano: “ uno stabilimento finanziario che utilizza il denaro depositato dai clienti per investire, lo ripaga quando necessario, concede prestiti con interessi e cambia le valute”. – Il segno “SOLUTION.bank” sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale

elogiativo il cui proposito è di descrivere una caratteristica positiva dei servizi e comunicare un'informazione commerciale. Il pubblico non tenderà a percepire il segno come un'indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in questione, ossia che tali servizi (Affari finanziari; Affari monetari; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili; servizi fiduciari etc.)) sono intesi a soddisfare/risolvere le necessità finanziarie dei clienti e sono erogate da un istituto bancario. – Nel suo insieme, il marchio è pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 11 marzo 2019, rispondeva ai rilievi dell'esaminatrice come segue: – La lingua del consumatore di riferimento è l'inglese. Si possono attribuire diversi significati al termine "SOLUTION", il quale non ha di per sé alcuna attinenza concettuale con i servizi rivendicati in classe 36. – Qualora si volesse attribuire al termine "SOLUTION" il significato di "soluzione" intesa nel senso di "risposta", ciò non farebbe venir meno la capacità distintiva del marchio "SOLUTION.bank" intesa come capacità di indicare l'origine commerciale dei servizi da esso contraddistinti, poiché "SOLUTION" non contiene alcun messaggio direttamente associabile con i servizi finanziari, immobiliari, etc. né tanto meno dà indicazioni in relazione alle modalità con le quali tali servizi sono forniti dal suo titolare. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 4 – Il segno richiesto non è comunemente usato nel commercio, né esistono indizi concreti che permettono di concludere che esso è idoneo a essere usato in tale modo" (15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463), pertanto deve essere ritenuto provvisto di carattere distintivo. – Infatti, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintivitá, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. – Il pubblico rilevante cui sono diretti servizi finanziari, immobiliari, ecc., sarà composto tanto dal grande pubblico che da professionisti. Il grado di attenzione del pubblico sarà pertanto da considerarsi superiore alla media. – Il termine "SOLUTION" non è direttamente associabile ai servizi contraddistinti, pertanto il marchio in esame tutt'al più potrebbe possedere solo indirettamente un messaggio elogiativo/promozionale. – Del resto, proprio nel settore dei servizi finanziari/bancari (classe 36), risultano registrati a livello dell'Unione europea svariati marchi denominativi che contengono termini aventi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al marchio "SOLUTION.bank". – L'EUIPO ha registrato numerosi marchi denominativi che contengono il termine "SOLUTION"; il che conferma che l'Ufficio ritiene che tale termine non possegga un carattere elogiativo/promozionale tale da escludere la capacità distintiva del marchio in cui è ricompreso.

Con decisione del 4 aprile 2019 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi precedentemente obiettati, elencati al primo punto del paragrafo 2. La

decisione può essere riassunta come segue: – L'Ufficio ha proceduto all'esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero "SOLUTION" e "BANK". L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. – È altresì ininfluente che esistano più significati di un termine. Affinché si possa porre diniego alla registrazione è sufficiente che il segno sia privo di carattere distintivo almeno per uno dei suoi possibili significati. – Considerando la natura del marchio, i servizi obiettati, nonché il pubblico di riferimento, l'Ufficio ritiene che la dicitura "SOLUTION.bank" può solamente essere considerata come slogan promozionale elogiativo, destinato a indicare che i servizi erogati da una banca soddisfano/risolvono le necessità dei clienti.

Il messaggio trasmesso è, infatti, chiaro e inequivoco. Il segno è composto da due parole grammaticalmente corrette perfettamente chiare e leggibili, che hanno un preciso significato riportato nei dizionari generici e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Tale segno nel complesso non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi obiettati. Non esiste alcun elemento aggiuntivo rispetto agli elementi verbali, perfettamente riconoscibili, che possa imprimersi nella mente del consumatore come elemento impattante tale da dotare il segno di un carattere distintivo minimo. – L'Ufficio non concorda con la richiedente quando afferma che non esiste alcun nesso tra i servizi obiettati ed il segno in questione. Infatti, se applicata a servizi quali ad esempio "Servizi di conto corrente; online banking; verifica degli assegni" ecc., il termine non sarà interpretato dai consumatori come marchio e quindi indicante un'origine commerciale, bensì come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare da un lato la possibilità di soddisfare e trovare una soluzione alle richieste/necessità del consumatore e dall'altra che tali servizi e soluzioni sono erogati da una banca. – Inoltre, una dicitura elogiativa quale "SOLUTION.Bank" possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, ammesso e non concesso che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore, tale circostanza non sarebbe sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. – Per quanto riguarda il riferimento ai marchi anteriori registrati, L'Ufficio ha esaminato i numeri di fascicolo indicati e ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. In primo luogo, alcuni dei marchi sono registrati alcuni anni orsono e quindi secondo una prassi decisionale diversa, comunque essi non sono paragonabili con il segno della fattispecie. Esistono differenze sia nella dicitura, sia nei prodotti o servizi richiesti. Il fatto che l´Ufficio abbia registrato uno o più marchi contenenti la parola "SOLUTION" non implica che tale termine debba e possa essere sempre accettato indipendentemente dai prodotti o servizi richiesti o dalla combinazione con altri termini. Inoltre, si sottolinea che il segno obiettato è "SOLUTION. Bank" e non "SOLUTION".

In data 4 giugno 2019, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, nella misura in cui l'esaminatrice aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 2. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 5 agosto 2019. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 6 – Il segno "SOLUTION.bank", presenta un grado di distintività sicuramente superiore a marchi precedentemente rifiutati quali ad esempio "HIPERDRIVE" in classe 7 e "Graphene" per le classi 13, 23 e 25, per il fatto che non è costituito da una dicitura/espressione ovvia per i servizi assicurativi, bancari, finanziari, di leasing, etc. (classe 36) per i quali è stato depositato. – Ciò poiché, in primo luogo, si caratterizza per avere elementi distintivi, quali la dicitura "SOLUTION" scritta in lettere maiuscole e il "." che separa il primo termine dalla parola "bank". Inoltre, il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, le modalità di erogazione, le tempistiche di gestione, ecc. In definitiva, il pubblico deve compiere uno sforzo di elaborazione del messaggio che il segno trasmette in relazione ai servizi della classe 36, che gli permetterà di identificare proprio con tale marchio i servizi offerti dal suo titolare. – Anche volendo considerare tale segno come uno slogan, esso non può essere ritenuto banale ed esclusivamente elogiativo, e come tale privo del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione, tenendo in considerazione che, ad esempio, si sono ritenute in passato registrabili la dicitura "baby-dry" per pannolini (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) e anche "EASYBANK" per servizi di una banca telematica (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119), che presentano sicuramente un livello di ovvietà maggiore rispetto al segno in esame. – A ciò si aggiunga che la parola "SOLUTION", con particolare riferimento alla lingua inglese, ha svariati significati, al riguardo si allegano i risultati di una ricerca svolta sul dizionario online Oxford Dictionary (Allegato 1). Pertanto, il messaggio che il pubblico potrà percepire non è diretto né di immediata soluzione, quindi il segno "SOLUTION.bank" non può essere ritenuto uno slogan banale e meramente elogiativo. – Sull'importanza di valutare i diversi significati e messaggi di parole che compongono un segno, si richiama la decisione della Divisione di Annullamento (29/03/2018, 12800C, go clean) in merito al segno "GO CLEAN" per il quale si chiedeva la registrazione (sic) per prodotti in classe 11. Al riguardo, la decisione ha affermato che "occorre considerare ai fini della presente valutazione il messaggio complessivo derivante dalla locuzione "go clean" e non solo i singoli termini che la costituiscono. Ebbene l'espressione in esame per quanto vagamente attinente al concetto di 'pulizia' e di 'igiene', non contiene alcun messaggio direttamente associabile alla natura, né tantomeno alla destinazione d'uso dei prodotti contestati". – In questo senso non si rivelano ininfluenti gli ulteriori e diversi significati riportati nell'Allegato 1, in quanto il termine "SOLUTION", anche qualora si consideri il significato rilevato dalla decisione impugnata, e ancor di più il segno considerato nel suo complesso, non è descrittivo dei servizi rivendicati, tanto che il consumatore dovrebbe effettuare uno sforzo interpretativo ulteriore e soggettivo al fine di attribuirgli tale significato positivo.

La decisione impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui richiede che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione. Tale condizione richiesta dall’esaminatrice è ulteriore ed eccessivamente severa rispetto alle condizioni stabilite dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed a quelle normalmente applicate dalla giurisprudenza dell’Unione europea per valutare la registrabilità di un marchio denominativo. – Del resto, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata “soglia” di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. La Corte di Giustizia (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 44) ha più volte affermato che “agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni”, aggiungendo che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un “carattere di fantasia” o persino “un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa” e quindi di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del carattere distintivo”. – In ultimo, il segno “SOLUTION.bank” deve essere valutato anche in relazione al pubblico di riferimento. Nel caso in esame il pubblico di riferimento per i servizi appartenenti alla classe 36 è composto sia dal consumatore medio sia dal pubblico specializzato. Trattandosi quindi di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per gli utenti, al momento della scelta del consumatore, il livello di attenzione di tale pubblico è da considerarsi superiore alla media e quindi piuttosto elevato. Di conseguenza, il consumatore che si troverà di fronte a tale segno sarà in grado di riconoscere e cogliere la particolarità di tale dicitura, individuando e ricordando l’origine commerciale dello stesso (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444). – Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, l’EUIPO ha registrato in passato o ritenuto registrabili come marchi per servizi bancari, finanziari e assicurativi (classe 36) svariati segni denominativi che contengono le parole “SOLUTION” e “BANK”, aventi quindi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al segno “SOLUTION.bank” oggetto del presente ricorso. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. 10 I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T–79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T–281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei

prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T–320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T–216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T–320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T–251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T–34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T–79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T–216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T–310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T–194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

Con riguardo agli utenti di riferimento, i servizi in oggetto (assicurativi, finanziari, immobiliari), compresi nella classe 36, si rivolgono sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti.

Quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento, la Commissione concorda con la richiedente che tale pubblico è normalmente suscettibile di prestare una particolare attenzione (di grado superiore alla media) nell'acquisizione dei servizi di cui trattasi, che hanno una certa importanza economica per il consumatore, essendo servizi relativi al suo patrimonio finanziario ed economico (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 26). 16 Tuttavia, la richiedente non indica in che modo tale circostanza possa avere un'influenza decisiva sui criteri utilizzati dall'esaminatrice per valutare il carattere distintivo del segno richiesto (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27). Il riferimento operato al riguardo alla sentenza F@ir Credit (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444) è inappropriato, in quanto tale sentenza, peraltro concernente motivi relativi di rifiuto, e non assoluti come nella fattispecie, non afferma alcunché circa l'influenza del livello di attenzione sul carattere distintivo di un segno. In ogni caso, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di

riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circospetto o specializzato (09/10/2018, T–697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T–473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T–291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T–424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27) anche qualora, come nel caso in esame, i prodotti e i servizi in questione sono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (per analogia, 15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 28).

Il segno richiesto ha un preciso significato in lingua inglese, in base alle definizioni dei termini “solution” e “bank” (corrispondenti rispettivamente ai termini “soluzione” e “banca” in italiano) fornite nella decisione impugnata e tratte dal dizionario di lingua inglese Oxford – oxforddictionaries.com. In particolare, quanto al vocabolo “solution”, in base a tale dizionario esso ha il seguente significato nella sua forma plurale solutions: “Products or services designed to meet a particular need”, traducibile in italiano come “prodotti o servizi concepiti per soddisfare un particolare bisogno”. Inoltre, in base al medesimo dizionario, il termine solution al singolare ha il seguente significato: “A means of solving a problem or dealing with a difficult situation”, traducibile in italiano come “un modo di risolvere un problema o di gestire una situazione difficile” (soluzione).

L’esaminatore ha pertanto correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell’Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto alla registrazione. La Commissione concorda con questa constatazione indiscussa e ritiene che, nella fattispecie, il pubblico in riferimento al quale deve essere valutato il motivo assoluto di rifiuto non sia solo il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, ma anche il pubblico dei restanti Stati Membri dell’Unione europea in possesso di una conoscenza di base di detta lingua, e in primis il pubblico nei territori dell’Unione europea in cui l’inglese è ampiamente compreso come i Paesi Bassi, i Paesi scandinavi e la Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 10 20 Tenuto conto di quanto sopra, la dicitura “SOLUTION.bank” è suscettibile di essere percepita dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale elogiativo volto a evidenziare una caratteristica positiva dei servizi in questione, nel senso che questi offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e sono erogati da una banca, o anche che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni. 21 Si ricorda che l’autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26). 22 Una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).

Al fine di valutare se i prodotti e i servizi indicati in una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere suddivisi in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, si deve tener conto dell'obiettivo di tale apprezzamento volto a consentire e a facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la suddivisione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l'analisi dell'opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l'esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32-33).

Da quanto precede risulta che non può escludersi a priori che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l'analisi di un impedimento assoluto alla registrazione e che possano essere raggruppati, ai fini dell'esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria o in un solo gruppo sufficientemente omogeneo, ai sensi della giurisprudenza innanzi citata (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34). 25 Nella fattispecie, tutti i servizi obiettati (assicurativi, finanziari, immobiliari, di vario tipo), compresi nella Classe 36, senza eccezione, sono suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e possono essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione (di tipo finanziario, tecnico, commerciale, amministrativo, economico, ecc.), che sono intesi a soddisfare un particolare bisogno. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 11

Si ritiene, in sostanza, che tutti i servizi obiettati possiedono una caratteristica pertinente per l'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ossia il fatto che essi sono tutti suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e di essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e che, di conseguenza, fanno tutti parte di un'unica categoria e di un unico gruppo sufficientemente omogenei, ai fini dell'esame di tale impedimento assoluto alla registrazione. 27 Si ricorda, al riguardo, che per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno di cui trattasi indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19). 28 Con riguardo all'affermazione della richiedente

che il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, è sufficiente constatare che il rifiuto del segno non è basato sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ma su quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ne consegue che l'esaminatrice non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo del segni in causa per i servizi controversi (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 78). 29 Ad avviso della richiedente, la grafia di "SOLUTION" in lettere maiuscole e il punto che separa tale termine dalla parola "bank" sarebbero elementi distintivi e in quanto tali sarebbero atti a conferire distintività al segno, che per essere compreso necessiterebbe di uno sforzo di elaborazione del messaggio che esso trasmette in relazione ai servizi in esame.

La Commissione non concorda con la tesi della richiedente. Tali particolarità tipografiche non sono tali da ostacolare una lettura scorrevole dei due termini, per cui i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi "solution" e "bank" (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 59), la quale è immediatamente comprensibile in inglese. In tale lingua, infatti, è usuale combinare due sostantivi, il primo dei quali avente funzione aggettivale (ad esempio, "dream girl", traducibile come "ragazza dei sogni"). Nella fattispecie, inoltre, non è escluso che la presenza di un punto tra "SOLUTION" e "bank" sia tale da incoraggiare la percezione del segno da parte di alcuni come una sorta di indirizzo internet, in cui ".bank" sarebbe strutturato come un dominio di primo livello (top-level domain – TLD) indicativo del settore di operatività – alla stregua, ad esempio, di TLD quali .museum, .travel, .biz) e "SOLUTION" come il nome del dominio Internet "(www.)solution". In entrambi i casi, la comprensione del segno nel senso elogiativo innanzi indicato (volto a informare che i servizi in questione offrono una soluzione e sono erogati da una banca – o che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni) non 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 12 richiede alcun particolare sforzo intellettuale di elaborazione per il pubblico anglofono (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 63), il quale non sarà indotto, al di là di tale informazione di carattere promozionale, a percepire nel segno l'indicazione di una specifica origine commerciale (per analogia, 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 29).

Con riguardo all'argomento della richiedente in base al quale il termine "SOLUTION" avrebbe diversi significati, va osservato che il fatto che il marchio richiesto o le parole che lo compongono possano avere altri significati non osta all'applicazione dell'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione della suddetta disposizione, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 41).

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che il segno in esame sia sprovvisto del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione. 33 Ad avviso della richiedente, la decisione impugnata, laddove afferma che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione, stabilisce una condizione “ulteriore ed eccessivamente severa” rispetto alle condizioni fissate dalla normativa e dalla giurisprudenza. Tale osservazione è del tutto infondata. L’avverbio “immediatamente” utilizzato nella decisione impugnata, altresì tradotto come “prima facie”, è utilizzato nella medesima giurisprudenza del Tribunale UE citata nella decisione impugnata, nonché nella presente decisione (si veda § 11). 34 Quanto alla decisione della Divisione di Annullamento in merito al segno “GO CLEAN” (29/03/2018, 12 800 C, go clean), è sufficiente notare che tale decisione non è definitiva, in quanto è stata annullata da questa Commissione di ricorso (16/03/2020, R 991/2018-2, Goclean (fig.)), la cui pronuncia è stata a sua volta impugnata dinanzi al Tribunale UE. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L’espressione “SOLUTION.bank”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

Il pubblico pertinente non percepirà dunque l’espressione “SOLUTION.bank” come indicativa dell’origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un semplice messaggio pubblicitario a contenuto laudativo, carente di carattere 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 13 distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE in relazione ai servizi obiettati. 37 Il riferimento operato dalla richiedente ad alcune registrazioni anteriori da parte dell’Ufficio di marchi contenenti le parole “SOLUTION” o “BANK”, asseritamente simili al presente, non è in grado di modificare la suddetta conclusione. 38 Al riguardo, oltre a constatare che non tutti i marchi citati possono essere considerati comparabili alla fattispecie, si rammenta che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’Ufficio a proprio beneficio, o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di

marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). 39 Inoltre, la Commissione rileva che, con l'unica eccezione del caso "EASYBANK", peraltro non comparabile alla fattispecie (per analogia, (27/06/2017, T-685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438, § 35), le Commissioni non hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla registrabilità dei marchi citati. Sarebbe contrario alla stessa ragion d'essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell'Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata). 40 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 14 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

Firmato C. Negro Cancelliere

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "MAELI"

Il 17 LUGLIO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a LA SPEZIA il marchio nazionale "**MAELI"**

Il marchio legato ad un locale spezzino, è utilizzato nel settore ristorazione, alloggi, bed and breakfast, affittacamere nelle classi di prodotti e servizi 25, 43

CR

MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO

“RAIN ITALY”

Accettata in data 15.07.2020 la domanda di registrazione del marchio “Rain Italy” depositato il 15.10.2019 a Bologna

---

MARCHI: REGISTRATO IL MARCHIO MINI & SUN

Accettata in data 08.06.2020 la domanda di registrazione del marchio “Mini & Sun” depositato il 23.09.2019 a Milano

---

MARCHIO DESCRITTIVO: Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

“BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi” marchio che afferisce a prodotti della classe 29, 30, 31 funghi, salse, caffè, riso, tartufi ecc. Ad avviso dell’esaminatore il marchio è descrittivo e non ha capacità distintiva nella sua parte denominativa e la parte figurativa non conferisce originalità al marchio e non aggiunge nulla ad un comune slogan pubblicitario. Per questo il marchio non è registrabile.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

Nel procedimento R 604/2020-1

Athenor Loc. Ponte Sargano S.S. Sellanese Km 22.500 06041 Cerreto di Spoleto (PG) Italia Richiedente / Ricorrente

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 102 664

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 2 agosto 2019, Athenor (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti:

Classe 29 – Olii e grassi commestibili; Olio extra vergine d’oliva; Olio di arachide; Olio di granturco; Olio di mais; Olio di soia; Grassi per cucinare; Grassi di mais; Grasso di manzo; Grassi vegetali per la cucina; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Frutta pronta; Frutta cotta; Frutta conservata; Frutta congelata; Frutta secca; Polpa di frutta; Frutta a fette; Dessert a base di frutta; Frutta in scatola; Macedonia di frutta; Snack a base di frutta; Frullati; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Confetture; Tartufi conservati; Tartufi secchi; Funghi conservati; Funghi commestibili secchi; Funghi pronti; Olive trasformate; Olive conservate; Olive [pronte]; Pasta di olive; Conserve di pomodoro; Patate fritte; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi cotti; Legumi in scatola; Legumi conservati; Conserve di legumi; Semi commestibili; Soia [pronta]; Snack a base di soia; Succhi vegetali per la cucina; Uova; Latte; Latticini; Formaggi; Formaggi cremosi; Formaggio fresco; Yogurt; Carne; Pollame; Selvaggina; Prodotti di salumeria; Ripieni di carne per tortini; Piatti pronti di carne; Pesce; Pesce congelato; Pesce conservato; Pesce lavorato; Cibi a base di pesce; Zuppa di pesce; Pesce in scatola; Olio di oliva; Carne spalmabile;

Classe 30 – Salse [condimenti]; Sughi per pasta; Sughi di carne [salse]; Condimenti a base vegetale per pasta; Salsa di carciofi; Salsa di pomodoro; Alimenti pronti sotto forma di salse; Paste alimentari; Pasta fresca; Pasta

in fogli; Pasta all’uovo; Pasta integrale; Involucri di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Pasta sfoglia; Pasticci pronti da cuocere; Preparati fatti di cereali; Alimenti a base di cereali; Spuntini a base di cereali; Cereali preparati per il consumo umano; Cereali pronti da mangiare; Cereali per la prima colazione contenenti frutta; Pane e panini; Pane d’azzimo; Pangrattato; Impasto per il pane; Pasta per pane; Prodotti da forno; Pizze; Focacce; Lievito; Crackers; Crostini; Snack a base di cereali; Farine alimentari; Farina per pizza; Farina per paste alimentari; Farina di cereali; Farina per dolci; Farina di soia; Pasticceria; Confetti; Biscotti; Dolci; Wafer; Budini pronti da mangiare; Cioccolatini sotto forma di praline; Prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato; Aromi per dolci; Pasta per dolci; Polvere per dolci; Dolcificanti naturali; Gelati; Miele; Sciroppo di melassa; Polveri lievitanti; Sale; Aceto; Senape; Spezie; Caffè; Succedanei del caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cacao; Zucchero; Riso; Tapioca; Sago; Ghiaccio;

Classe 31 – Tartufi freschi; Funghi freschi; Frutta fresca; Ortaggi freschi; Verdure non lavorate; Patate non lavorate; Insalate verdi fresche; Insalate di prodotti orticoli; Olive non lavorate; Prodotti agricoli (allo stato grezzo); Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Cereali grezzi [non lavorati]; Legumi freschi; Legumi crudi; Lenticchie fresche; Fave fresche; Orzo non lavorato; Avena; Granaglie [cereali]; Grano grezzo per uso alimentare; Sesamo commestibile non lavorato; 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 3 Piselli freschi; Malto; Soia fresca; Alimenti per animali domestici; Alimenti per animali contenenti fieno; Alimenti per animali d’allevamento; Semi naturali; Funghi non lavorati.

In data 23 agosto 2019, l’esaminatore obiettava la domanda di marchio ravvisando che il segno era privo di capacità distintiva rispetto ai prodotti rivendicati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. In particolare, l’esaminatore affermava che il pubblico di riferimento, costituito da consumatori medi di lingua italiana, percepirebbe il marchio come uno slogan promozionale elogiativo, il cui proposito è quello di comunicare che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori. L’esaminatore concludeva che la natura di degli elementi figurativi del segno fosse trascurabile e che quindi essi non erano in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore e depositava le proprie osservazioni a sostegno della registrazione della domanda di marchio. La richiedente argomentava essenzialmente quanto segue: – Per ottenere la registrazione come marchio, non si può esigere un elevato livello di creatività ed originalità. Inoltre, è necessario contemperare due differenti esigenze: quella dei consumatori a poter agevolmente distinguere tra i vari prodotti in commercio,

e quella dei restanti operatori sul mercato, interessati al libero utilizzo di determinanti segni. Un marchio (slogan) può essere validamente registrato se dotato di novità (ovvero che non si confonda con i segni distintivi anteriori) e liceità. – Il segno contiene elementi che attireranno l'attenzione del consumatore, che lo vedrà come un segno distintivo in relazione ai prodotti richiesti. Gli elementi stilizzati inclusi nel segno, conferiranno allo stesso carattere distintivo sufficiente e necessario per la sua registrazione. In particolare, i caratteri tipografici con cui sono rappresentati gli elementi verbali «Bell'e PRONTO – li mangi dove vuoi», sono molto particolari e, il fatto che, in questo caso una parola appaia disposta sopra l'altra farà sì che il segno abbia un grande impatto visivo sul consumatore. D'altra parte, il simbolo che ricorda un piatto, non fa altro che ricordare i prodotti richiesti. – Il consumatore di riferimento dei prodotti venduti dal richiedente, percepirà e memorizzerà le peculiari caratterizzazioni grafiche del marchio richiesto, e percepirà questo marchio non come indicatore della qualità, bensì come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti.

Con decisione del 4 febbraio 2020 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore confermava il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 4 l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – L'Ufficio non è d'accordo con gli argomenti presentati dal richiedente. – In questo senso, e se si analizza il segno contestato, si può vedere che in esso le parole (slogan) "Bell'e PRONTO" da un lato e lo slogan "li mangi dove vuoi" sono perfettamente identificabili e i caratteri tipografici con cui sono scritti presentano una stilizzazione minima di uso comune. Allo stesso modo, le differenze dal punto di vista della disposizione e della dimensione tra i vari elementi denominativi sono di uso frequente. – Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non è idonea a conferire un carattere distintivo al marchio di cui trattasi. Infatti, la rappresentazione grafica (piatto) su cui figura l'espressione "Bell'e PRONTO – li mangi dove vuoi" del marchio richiesto nonché la tipografia delle parole che la compongono, non comporteranno, nel consumatore di riferimento, un ragionamento che resterà impresso nella sua mente in modo tale che detto segno gli consentirà di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. – Pertanto, una valutazione globale del marchio richiesto rivela che lo stesso è privo di carattere distintivo, tenuto conto del suo messaggio meramente promozionale (che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori) e dei suoi elementi figurativi non distintivi. Il consumatore di riferimento posto di fronte a detto marchio non potrà identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti dal richiedente e distinguerli da quelli di altre imprese.

In data 24 marzo 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone e, contestualmente, la memoria contenente i motivi di ricorso. Motivi del ricorso

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Contrariamente a quanto affermato dall'esaminatore, la stilizzazione e la disposizione degli elementi verbali del segno lo dotano di gradiente distintiva poiché il suo impatto visivo gli permetterà di essere percepito come una indicazione dell'origine commerciale dei prodotti. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 5 – Gli elementi tipografici e l'alternanza tra corsivo e stampatello, così come la posizione di questi elementi al centro di un elemento figurativo costituito da un piatto rotondo stilizzato, rendono il segno memorabile agli occhi del pubblico di riferimento. – Il segno è caratterizzato da un insieme di elementi che lo faranno percepire come distinguibile. Infatti, esso è nuovo e dotato di liceità. – Il segno presenta un gioco di parole che introduce un intrigo concettuale che, in linea con la giurisprudenza della Corte, permette al marchio di essere registrabile. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È pertanto ricevibile. 9 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sonno esposte in seguito. Sull'assenza di carattere distintivo ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25) al fine di consentire così al consumatore che acquista tale prodotto o servizio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si rivelasse positiva o di fare un'altra scelta se la stessa si rivelasse negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 30/04/2003, dorato, EU:T:2003:123, § 23). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 12 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 6 espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Il Tribunale ha ritenuto, per

quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d'incitamento all'acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata). 13 Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). 14 Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24). 15 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24) tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). 17 Nella fattispecie, i prodotti richiesti si dirigono al grande pubblico e il consumatore di detti prodotti presta un livello medio di attenzione nel momento dell'acquisto. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 7 18 Inoltre, poiché gli elementi che compongono il marchio consistono in termini appartenenti alla lingua italiana, il pubblico di riferimento è rappresentato dai consumatori italofoni dell'Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 19 Quanto al segno, la Commissione concorda che, benché non si possa prescindere dallo svolgere una valutazione tenuto conto della impressione complessiva di questi, è comunque appropriato esaminare in primo luogo i singoli elementi che lo compongono.

Nella fattispecie, detti elementi sono le componenti verbali, costituite

dalle parole che formano l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi”, e le componenti figurative, costituite dalla tipografia delle dette componenti verbali e dalla rappresentazione sullo sfondo di una figura rotondeggiante che può richiamare un piatto.

L’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” è formata da vocaboli appartenenti al linguaggio corrente e aventi, inter alia, i seguenti significati: “Bello”: Agg. In molti casi equivale genericamente a buono (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/bello/) “E”: Cong. La più comune fra le congiunzioni; ha funzione semplicem a unire due parti del discorso che nella proposizione compiono il medesimo ufficio (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/e/) “Pronto”: Agg. Cosa, che è già preparata, apparecchiata, o comunque nelle condizioni opportune per essere adoperata subito, per servire senza ritardo al suo scopo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/pronto/) “Li”: Plur. del pron. lo (v.); significa essi, quelli, in funzione di compl. oggetto, e si riferisce a persone o cose (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/li3/) “Mangi”: Seconda persona del verbo mangiare – L’atto, l’operazione del mangiare, del prendere il cibo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/) “Quando”: Avv., cong. e s. m. [lat. quando] Con valore temporale (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/quando/) “Vuoi”: Seconda persona del verbo volere – Tendere con decisione, o anche soltanto con il desiderio, a fare o conseguire qualche cosa (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/volere2/) 22 L’espressione in questione è impiegata nella sua forma grammaticale abituale e non si discosta da una costruzione lessicalmente corretta (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25). Come confermato dalla sua presenza nei dizionari, quella in esame è un’espressione che appartiene al gergo comune della 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 8 lingua italiana il cui significato sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento. Essa, infatti, sarà immediatamente intesa come un’indicazione diretta che i prodotti oggetto della domanda, i quali si riferiscono ad alimenti per il consumo umano e animale, sono buoni e pratici da consumare e/o usare come ingredienti in qualsiasi luogo e in qualsivoglia situazione.

Detta valutazione è in linea con quella espressa dall’esaminatore. La Commissione nota che la richiedente non ha contestato che l’espressione di cui trattasi veicolerà essenzialmente il significato sopracitato.

I prodotti coperti dalla domanda di marchio sono alimenti commestibili di vario genere i quali sono destinati al consumo umano e animale. Ebbene, nel contesto di detti prodotti, l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” sarà di primo acchito percepita come uno slogan promozionale cui mero scopo è quello di comunicare in maniera elogiativa delle qualità dei prodotti della richiedente.

Tale semplice e ordinario messaggio promozionale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti di cui trattasi. Infatti, essa non mostra nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti in questione

(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).

Quanto agli elementi figurativi del segno, la Commissione, nonostante le doglianze della richiedente, non può fare a meno di concordare con l'esaminatore nel ritenere che essi non avranno impatto alcuno nella percezione del consumatore rilevante, il quale focalizzerà la propria attenzione sul messaggio promozionale veicolato dai suoi elementi verbali. Nonostante la richiedente insista nell'argomentare che i differenti caratteri tipografici e che la figura circolare sul fondo doterebbe il segno di carattere distintivo, si osserva come gli elementi figurativi siano invece sprovvisti di caratterizzazione grafica in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata da 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 28 In particolare, il carattere corsivo impiegato nelle parole "BELL'E PRONTO" è alquanto comune, così come è altrettanto comune il carattere stampatello impiegato nelle parole "LI MANGI DOVE VUOI". Con riguardo alla rappresentazione di una figura circolare che, stante la richiedente, sarebbe percepita come un piatto, la Commissione reputa che, oltre che fungere a uno scopo meramente ornamentale, tale elemento sia una chiara, per stessa ammissione della richiedente, indicazione del proposito e della natura dei prodotti in causa. 29 Per queste ragioni, tenendo in conto della giurisprudenza in materia, questa Commissione ritiene che, in assenza d'informazione previa alcuna, nel caso di specie il pubblico destinatario non possa percepire nell'espressione contenuta nella domanda di marchio nient'altro che una mera connotazione promozionale. L'espressione per cui è richiesta la registrazione non costituisce un gioco di 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 9 parole e, contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, non è né capricciosa, né sorprendente, né inaspettata.

Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un'indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì un'informazione esclusivamente astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 31 Anche se gli enunciati delle liste dei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio si riferiscono a una gran varietà di prodotti, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che tipi di messaggi promozionali come quello in esame siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questi messaggi promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un'informazione, anche se di carattere non specifico, che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati. Consolidata giurisprudenza ha rifiutato la registrazione a messaggi promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (si veda 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9; 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011,

T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 32 Non è possibile ammettere che la sentenza "Vorsprung durch Technik" citata dalla richiedente in supporto dei suoi argomenti in difesa della domanda di marchio abbia cambiato i criteri riguardanti la registrabilità dei messaggi promozionali o pubblicitari come marchi (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36-39). Anche se questa sentenza effettivamente offre chiarimenti su certe questioni relative all'accettabilità dei marchi, essa non può essere né deve essere interpretata come un suggerimento che qualsiasi frase promozionale che, tuttavia, è, come nel caso di specie, estremamente banale, possa registrarsi come marchio solo perché si presenta nella forma di un messaggio pubblicitario (si veda decisione dell' 08/07/2011, R 1798/2010-G, 'La qualité est la meilleure des recettes', § 28, confermata dalla sentenza 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72). 33 Inoltre, in questa sentenza in base alla quale la richiedente critica le ragioni di rifiuto espresse dall'esaminatore, la "risonanza" dello slogan "Vorsprung durch Technik", identificata dalla Corte era, fra le altre cose, dovuta al fatto che il segno in questione era "uno slogan assai conosciuto che durante svariati anni è stato usato da Audi" (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). Pertanto, nel caso citato dalla richiedente la Corte ha ritenuto che tale slogan fosse distintivo per un'ampia gamma di prodotti e servizi anche in vista del suo carattere distintivo acquisito attraverso un uso duraturo come slogan per promuovere la vendita di autoveicoli. Tuttavia, queste circostanze sono assenti nel presente caso. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO — li mangi dove vuoi. Ne consegue che gli argomenti della richiedente basati su questa sentenza non risultano pertinenti e devono essere rigettati.

Ne deriva che l'obiezione alla registrazione del marchio in esame sollevata dall'esaminatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, deve ritenersi fondata relativamente a tutti i prodotti richiesti. Il ricorso è dunque respinto.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "NESSUN DORMA"

L’ 11 GIUGNO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a LA SPEZIA il marchio nazionale **“NESSUN DORMA”**

Il marchio è utilizzato nelle classi di prodotti e servizi 25, 29, 30, 33, 43

CR

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “CHIANTI SALUMI”

IANTI SALUI

Accettata in data 18.06.2020 la domanda di registrazione del marchio “Chianti Salumi” depositato il 22.02.2018 a Firenze

---

MARCHI: REGISTRATO IL MARCHIO YIMMI & CO

ЧMI &

Accettata in data 08.06.2020 la domanda di registrazione del marchio “Yimmi & Co” depositato il 13.01.2020 a Prato

---

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio

“L’impiegata”

Piegat

Accettata in data 01.06.2020 la domanda di registrazione del marchio “L’impiegata” depositato il 20.12.2019 ad Ancona

---

Bando Disegni +4: dal 27 maggio le PMI potranno richiedere il contributo per i loro progetti di valorizzazione dei disegni e modelli industriali.

Da mercoledì 27 maggio 2020 è possibile presentare la domanda di adesione al **Bando Disegni+4** , la misura a sostegno delle piccole e medie imprese per progetti di valorizzazione dei disegni e dei modelli industriali.

MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti

Il marchio denominativo ” **20100 MILANO**” per le classi 18 e 25 rispettivamente articoli in cuoio, borse e articoli di abbigliamento ad avviso dell’ufficio predisposto ad esaminare i marchi comunitari è un marchio non registrabile in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio stesso e della provenienza geografica.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea

(Articolo 7 RMUE)]

Alicante, 04/09/2019

GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala
M
I-41124
Modena
ITALIA

Fascicolo nº:	**018002673**
Marchio:	**20100 MILANO**
Tipo de marchio:	**Marchio denominativo**
Nome del richiedente:	**I.F.B. S.R.L.** **VIA BONAZZI, 32** **I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO)** **ITALIA**

In data **03/04/2019** l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data **15/04/2019** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

l’Ufficio considera i due elementi del segno separatamente giudicandoli descrittivi

della provenienza geografica dei prodotti. Pertanto viola il principio che nella valutazione degli elementi distintivi componenti il segno, così come nella valutazione della confondibilità tra marchi, la valutazione deve avvenire globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso di riferimento”

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

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro TUTTI i prodotti:

Classe 18 Cuoio: *borse; borsoni; borsette; borse da viaggio; borse multiuso; zaini; zainetti; zainetti per la scuola; bauli e valigie; astucci per chiavi; portachiavi in cuoio e in pelle; portafogli; portamonete; porta documenti in cuoio; portacarte; borse porta trucco vendute vuote; ombrelli.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale; gonne; pantaloni; pantaloncini; jeans; camicie; camicette; maglie; maglioni; magliette; canottiere; tute; tute sportive; mantelli; casacche; cappotti; giubbotti; giubbe; giacche; giacche a vento; impermeabili; cappelli; copricapo; sciarpe; guanti; cravatte; costumi da bagno; cinture; scarpe; calzature; pantofole; calze; calzini; calzamaglia; stivali; accappatoi; biancheria intima; abbigliamento sportivo; felpe; abiti da sera; abiti da giorno; maglieria.*

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”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

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).

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).

Nello stesso senso, è utile anche un'analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

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

Come indicato nella nostra precedente nota, il
segno indica chiaramente l'origine geografica dei prodotti per le ragioni contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019.
Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l'Ufficio abbia argomentato il
rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio, rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l'associazione della cifra 20100 con la città di Milano.

Pertanto l'argomento della richiedente è privo di
fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di carattere descrittivo.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2
RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18002673 è TOTALMENTE 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. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre deve
essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di
720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO

MEZZOGIORNO CREDITO D'IMPOSTA R&S AGEVOLATO: ITALIA OGGI DEL 18-05-2020

Aumentano gli incentivi, tra i costi ammissibili possono rientrare in una o più di queste categorie: spese per il personale, strumentazioni e attrezzature, costi relativi ad immobili e terreni e **conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza** nonché i costi sostenuti per i servizi di consulenza ed equivalenti

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

---

Covid-19: estesa la validità dei titoli di proprietà industriale in scadenza

E’ stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, , ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall’ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

La rivalutazione dei beni per migliorare i bilanci – Italia Oggi del 13-05-2020

I beni rivalutabili sono da identificare nelle immobilizzazioni immateriali come i marchi e i brevetti

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

TERRABIO contro BIOTERRA Divisione di Opposizione del 24-04-2020

Il marchio anteriore è il marchio figurativo TerraBio e il marchio impugnato è il marchio Bio Terra, le classi contestate sono la 29, 30 e 31 prodotti agricoli, caffè, ortaggi ecc.

Ad avviso della Divisione di Opposizione il fatto che le parole siano invertite poco importa, i segni sono simili e c’è rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Opposizione N. b 3 080 129

TERRA Bio Consorzio Agricoltori Soc. COOP, Via dell’Apsa, SN, 61029, Schieti

di Urbino (PU), Italia (opponente), rappresentato da Ufficio Brevetti Pedrini & Benedeti S.R.L. m.a, Via Cardinale Gugliamo Massaia, 12, 61122, Pesaro, Italia (mandatario abilitato)

a un g a n. t

Fascres de Almendras S.A.T., Vasco Nuñards de Balboa 21, 06196 Corte di Peleas (Linajoz), Spagna (richiedente), rappresentata da Dionisio De La Fuenteández, Plaza de Castilla n. 3 bis, 28046 Madrid, Spagna (mandatario abilitato). In data 24/04/2020, la divisione Opposizione adotta la seguente

DECISIONE:

1. l' opposizione n. 3 080 129 b è confermata per tutti i prodotti contestati.

2. la domanda di marchio dell'Unione europea n.17 912 758 è respinta in toto.

3. la richiedente sopporta le spese, fissate in 620 EUR. MOTIVI L'opponente ha presentato un'opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 912 758 per il marchio denominativo "BIOTERRA".

L' opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 9 160 581 e sulla registrazione di marchio italiano n. 1 031 448 per il marchio figurativo. L'opponente invocava l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE relativamente a entrambi i marchi. Rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione, sul presupposto che essi rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.L'esistenza di un rischio di confusione dipende dalla valutazione effettuata nell'ambito di una valutazione globale di diversi fattori, che sono interdipendenti.

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. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129

L' opposizione si basa su più di un marchio anteriore.La divisione di Opposizione ha ritenuto opportuno esaminare in primo luogo l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano dell'opponente n. 1 031 448. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti (elencati dall'opponente):

Classe 29:L'intera classe.

Classe 30:CAFFÈ; te; zucchero; riso; i farina e i cereali preparati; pane; pasticceria; GELATI; miele; senape; aceto; sale; Spezie.

Classe 31:L’intera classe.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29:Polline, ortaggi e oli, ottenuti mediante processi biologici in conformità ai regolamenti.

Classe 30:Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farina e i preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti);spezie; Tutti i suddetti procedimenti utilizzano processi biologici in conformità alle rispettive normative.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, silvicoli e forestali non compresi in altre classi; animali vivi; ortaggi e frutta freschi; semi, piante e fiori naturali; alimenti per animali; malto; noci [frutta]; miele; Tutti i suddetti procedimenti utilizzano processi biologici in conformità alle rispettive normative. Il marchio anteriore italiano è registrato per le classi 29 e 31 per la “classe intera” (nella lingua italiana “tuttala la clava”).L’Ufficio ritiene che il suo ambito di protezione comprenda l’elenco alfabetico delle classi interessate nell’edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento in cui è stato presentato il deposito (04/04/2002), in questo caso l’edizione otto. L’Ufficio rileva che la traduzione di alcuni prodotti nella classe 30 del marchio anteriore in lingua inglese contiene lievi imprecisazioni e chiarisce che “caffè è”; “te”; (…) “gelati” dovrà essere ovviamente letto come “caffè”; “tè” e “gelati”. Come osservazione preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti o i servizi non sono considerati simili o dissimili dall’altro, in quanto appaiono nella stessa o in diverse classi della classificazione di Nizza. Tra gli elementi pertinenti del confronto dei prodotti o servizi figurano, tra l’altro, la natura e la finalità dei prodotti o dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d’uso e la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 29 Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 129 pag.:3Di9 Il polline contestato ottenuto con processi biologici in conformità con la normativa dell’opponente, preparato come prodotto alimentare, contiene la specificazione della specificazione dell’ opponente. Pertanto, sono identici. Gli ortaggi in contestazione ottenuti con processi biologici si sovrappongono con la sovrapposizione tra le verdure dell’opponente, conservate.Pertanto, sono identici. Gli oli contestati ottenuti con processi biologici in conformità alle normative sono ricompresi nell’ampia categoria o in sovrapposizione con gli oli commestibili dell’opponente.Pertanto, sono identici. Prodotti contestati in Classe 30 Caffè, tè, zucchero, riso; farina e preparazioni a base di farina di cereali, pane, pasticceria; miele, sale, senape; aceto, spezie; Tutti i suddetti procedimenti ottenuti mediante processi biologici in conformità delle rispettive normative sono ricompresi nelle ampie categorie o in sovrapposizione con il caffè, il tè e lo zucchero dell’opponente; riso; i farina e i cereali preparati; pane; pasticceria;

gelati; miele; sale; senape; aceto; spezie.Pertanto, sono identici. I succedanei del caffè ottenuti con processi biologici sono simili in larga misura rispetto al caffè dell'opponente perché hanno lo stesso metodo d'uso, produttori, canali di distribuzione, pubblico di riferimento. Inoltre, questi prodotti sono in concorrenza. Le salse (condimenti) attaccate con processi biologici in conformità delle rispettive normative sono simili in larga misura alla senape dell'opponente. E coincidono in scopo, produttori, canali di distribuzione, pubblico di riferimento. Inoltre, questi prodotti sono in concorrenza. Il cacao contestato ottenuto con processi biologici è simile a quello dell'opponente e presenta una somiglianza rispetto a quella dell'opponente in quanto questa coincide/coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nei metodi d'uso. Inoltre, essi sono in concorrenza. L' tapioca contestato; Sago, ottenuto mediante l'utilizzo di processi biologici in conformità delle rispettive normative, è assimilabilea pavimenti che rientrano nel marchio anteriore. Coincide/coincidono a livello di produttori, di canali di distribuzione e di metodo d'uso. Inoltre, essi sono in concorrenza. I prodotti di confetteria ottenuti mediante processi biologici in conformità alle rispettive normative sono simili ai cereali preparati dell'opponente. Hanno lo scopo e coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. I sciroppo di melassa contestati ottenuti con processi biologici in conformità alle rispettive normative sono simili allo zucchero dell'opponente. Tali prodotti sono identici dal punto di vista pubblico e dall'altro canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Il lievito contestato, la lievito in polvere ottenuto con processi biologici in conformità alle rispettive normative, è assimilabilea pavimenti coperti dal marchio anteriore. Coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 Prodotti contestati in Classe 31 I prodotti agricoli, orticoli e silvicoli contestati e i quali non compresi in altre classi; animali vivi; ortaggi e frutta freschi; semi, piante e fiori naturali; alimenti per animali; malto; noci [frutta]; Miele;tutti i suddetti prodotti, ottenuti mediante processi biologici, in conformità alle rispettive normative, sono ricompresi nell'ampia categoria o in sovrapposizione con quelli agricoli, orticoli e silvicoli dell'opponente e da quelli non compresi in altre classi.; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; Semi, piante e fiori naturali;alimenti per animali; malto; noci [frutta]; Miele.Pertanto, sono identici. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi in questione. Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono destinati al pubblico in grado, il cui grado di attenzione è ridotto o, al massimo, medio dato che i prodotti di cui trattasi sono prodotti relativamente a consumo quotidiano.

Il territorio di riferimento è l'Italia. La valutazione globale della

somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell' 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23). Il segno contestato è il marchio denominativo "BIOTERRA".È importante osservare che, nel caso dei marchi denominativi, la parola in quanto tale è protetta e non in forma scritta. Pertanto, è irrilevante se il marchio denominativo sia rappresentato in lettere minuscole o maiuscole o in una combinazione delle sue stesse. Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste nell'elemento verbale "TERRABIO" all'interno di un cerchio aperto di punte gialle con code che puntano verso l'esterno. Il termine "TERRA" è redatto in caratteri minuscoli standard del caso Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:5Di9 verde e la parola "BIO" è scritta in caratteri minuscoli stilizzati di carattere minuscolo. Il punto della lettera "I" è verde e assomiglia. I puntini giallo con code possono essere percepiti come raffiguranti orecchie di mais o considerati come decorazioni. A prima vista, gli occhi sono molteplici e non veicolano alcun concetto chiaro, inequivocabile e immediatamente gradevole. Sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un'analisi dei suoi vari dettagli, resta il fatto che i consumatori di riferimento hanno la probabilità di percepire un segno verbale in elementi che hanno un significato compiuto per loro, o che somigliano a termini che essi sanno (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58). Si può ragionevolmente ritenere che il pubblico del territorio di riferimento rilevi agevolmente l'elemento "BIO", incluso in entrambi i segni, come riferito alla "vita biologica" o alla "vita", nonché alla "sostenibilità ambientale".Ciò è giustificato dal fatto che oggi il prefisso o il suffisso nel commercio può riferirsi a prodotti biologici e/o rispettosi dell'ambiente. Ciò è stato confermato anche dal Tribunale, il quale ha ritenuto che il termine "bio" sia utilizzato sul mercato per indicare che i prodotti in questione contribuiscono alla sostenibilità ambientale, che utilizzano prodotti naturali o che essi sono stati prodotti con produzione biologica (10/09/2015, T-610/14, BIO biologico, EU: T: 2015: 613, § 17; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU: T: 2013: 92, § 45, 46).Tenendo presente la natura dei prodotti in questione, si tratta di un elemento debole per tutti questi prodotti, poiché si limita ad indicare che essi sono di origine biologica e/o sono stati prodotti con metodi naturali. Il pubblico di riferimento indicherà anche la parola "TERRA" in entrambi i segni, trattandosi di un chiaro significato compiuto in italiano, cioè terra, terra, terreno (informazioni estratte dal Collins Dictionary on 20/04/2020 at https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/terra).Nell'ambito dei prodotti rilevanti, la divisione Opposizione ritiene che tale parola sia allusiva nel concetto che la merce proviene dal terreno o che è formata da ingredienti/composti che si sviluppano nel terreno. Più in generale, essa può semplicemente evocare l'ambiente agricolo in cui i prodotti o gli ingredienti dei prodotti sono normalmente sviluppati. Anche questo elemento denominativo è quindi debole. Tutto in tutte, sebbene la capacità distintiva degli elementi verbali "terrio" e "BIOTERRA" sia alquanto mediata tipicamente

allusiva, tali considerazioni sono piuttosto irrilevanti, poiché lo stesso concetto (i medesimi) sono contenuti nelle due componenti verbali a confronto e sono su un piano di uguaglianza per quanto riguarda il loro carattere distintivo. Il marchio anteriore non ha alcun elemento che possa considerarsi più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Tuttavia, quando un segno include sia componenti verbali che grafiche, in linea di principio, la componente verbale del segno ha tipicamente un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Infatti, il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione per il loro elemento verbale rispetto non descrivendo i loro elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37). Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che compongono le parole “BIO” e “TERRA”.Tuttavia, essi differiscono nell’ordine di tali parole. L’inverso delle parole è molto poco importante, giacché i due elementi che compongono i segni sono identici. Ne consegue che i due segni saranno riconosciuti al pubblico come una Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 129 pag.:6Di9 combinazione tra questi due elementi e il pubblico di riferimento non memorizzeranno esattamente l’ordine dei due elementi data la grande somiglianza di questi elementi (v., ad esempio, 09/12/2009, T-484/08, Vits4Kids, EU: T: 2009: 486, § 32). Circa gli elementi figurativi aggiuntivi del marchio anteriore, il loro impatto è, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, alquanto limitato perché, come già spiegato in precedenza, i consumatori rilevanti memorizzeranno l’elemento denominativo del marchio rispetto agli elementi figurativi dell’immagine. Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe “BIO” e “TER-RA” presenti identicamente in entrambi i segni. Differisce. Inoltre, gli elementi grafici e figurativi del marchio anteriore non sono soggetti ad una valutazione fonetica, poiché non saranno pronunciati. I segni sono quindi molto simili dal punto di vista fonetico, poiché le componenti di entrambi i marchi saranno pronunciate in modo identico e l’ordine invertito dei due elementi verbali non può inficiare la somiglianza dei segni sul piano fonetico. Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché gli elementi verbali presenti in entrambi i segni saranno percepiti come veicolanti gli stessi concetti e gli elementi figurativi del marchio anteriore non veicolano alcun significato chiaro e univoco, i segni sono concettualmente simili ad almeno una laurea elevata. Poiché i segni sono stati rilevati simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione sarà avviato. d) Distintivitá del marchio anteriore La capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da tenere in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione. L’opponente non ha rivendicato che il suo marchio possiede un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.Considerando quanto esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere visto come piuttosto basso per i prodotti in questione. e) Valutazione globale,

altri argomenti e conclusione Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16). Nel presente caso i prodotti in conflitto sono stati parzialmente identici (la grande maggioranza), in parte simili in gradi differenti. Il pubblico di riferimento è il pubblico il cui grado di attenzione varia da basso a medio. Sotto il profilo visivo, i segni sono Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:7Di9 simili in media misura. Sono, almeno altamente simili, sotto il profilo fonetico e concettuale. Certamente, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è piuttosto limitato. In questo senso, occorre tener conto del fatto che l'accertamento del fatto che il marchio anteriore sia dotato di un carattere distintivo limitato non impedisce automaticamente di individuare l'esistenza di un rischio di confusione. Se il carattere distintivo del marchio anteriore e gli elementi che i marchi hanno in comune devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, si tratta solamente di un elemento considerato in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso avente un marchio anteriore o un elemento comune con carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi (v. 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, Tenendo conto di quanto sopra esposto e, specialmente, del fatto che i marchi coincidono nelle loro componenti verbali "BIO" e "TERRA", si ritiene che l'impressione complessiva prodotta dagli segni sul pubblico di riferimento sia simile. La differenza tra i marchi che consistono nell'inverso di questi elementi verbali non è sufficiente per neutralizzare le importanti somiglianze riscontrate. Parimenti la leggera stilizzazione e gli elementi figurativi presenti nel segno anteriore non sono sufficienti a differenziare i marchi perché, come già detto, il consumatore farà maggiormente riferimento a un segno della sua componente verbale, che è suscettibile di avere un impatto maggiore rispetto alle componenti figurative. Inoltre, il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26). Quindi, è probabile che il consumatore, che si tratti di un uso di entrambi i segni in relazione a prodotti identici o simili e che presenti un ricordo imperfetto, possa pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che la stessa titolare due registrazioni con la parola "BIOTERRA" nel Registro spagnolo e che pertanto l'opposizione sarebbe "senza merito". L'Ufficio rileva che, secondo la giurisprudenza, non può essere escluso che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, assieme ad altri elementi, contribuire a ridurre il rischio di confusione tra detti marchi per il pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU: C: 2013: 302, § 82).In taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato può ridurre il rischio di confusione che l'Ufficio ravvisa tra due marchi in conflitto (sentenza dell'11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU: T: 2005: 169, § 86).Tuttavia, siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo

se, quanto meno, nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO, concernente gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente la richiedente ha dimostrato che tale coesistenza si fonda sull'assenza di rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio anteriore invocato e il marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione, a condizione che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (v. 11/05/2005, 31/03, Grupo Sada, EU: T: 2005: 169, § 86). A tal proposito va osservato che la coesistenza formale in registri nazionali o nell'Unione di determinati marchi non è di per sé particolarmente rilevante. Occorre Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 080 129 pag.:8Di9 provare che tali consumatori coesistono anche sul mercato, il che potrebbe indicare che i consumatori vengono utilizzati per vedere i marchi senza confusarli. Da ultimo, ma non per questo meno importante, è importante osservare che l'Ufficio ha un principio limitato di esame ai marchi in conflitto. Solo in circostanze particolari può la divisione di Opposizione considerare prove della coesistenza di altri marchi nel mercato (e eventualmente nel registro) a livello nazionale/dell'Unione quale indicazione di "diluizione" del carattere distintivo del marchio dell'opponente che può essere contrario ad una presunzione di rischio di confusione. Questo valore deve essere valutato caso per caso e un tale valore indicativo deve essere considerato con cautela, in quanto possono essere diversi motivi per perché segni simili coesistono, ad es. situazioni giuridiche o fattuali diverse nei precedenti, o accordi precedenti in materia di diritti tra le parti coinvolte. Nel caso di specie, il diritto anteriore utilizzato nell'ambito della valutazione del rischio di confusione è registrato in Italia. Pertanto, non sussiste una coesistenza formale tra le registrazioni del richiedente e il segno anteriore, e quindi il rischio di confusione non può essere disancorato dalla presenza dei marchi del richiedente nel registro spagnolo. Di conseguenza, tale argomentazione della richiedente deve essere respinta in quanto infondata. Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione è fondata sulla base della registrazione di marchio italiano dell'opponente n. 1 031 448. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Poiché il diritto anteriore del marchio italiano n. 1 031 448 porta al successo dell'opposizione e al rigetto del marchio contestato per tutti i prodotti contro i quali era diretta opposizione, non è necessario esaminare l'altro diritto anteriore invocato dall'opponente (sentenza del 16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268). COSTI Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché la richiedente è la parte soccombente, dovrà sopportare la tassa di opposizione e le spese sostenute dall'opponente nel corso del presente procedimento. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE e dell', RMUE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), lettera i), REMUE (ex regola 94 (3) e (6) e regola 94 (7) (d) (i) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da pagare all'opponente sono la tassa d'opposizione e le spese di rappresentanza, che si devono determinare sulla base del tasso massimo ivi stabilito. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto

per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 080 129 pag.:9Di9 La Divisione d’Opposizione Michele M. BENEDET-ALOISI Riccardo RAPONI Andrea VALISA Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste.Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.Il ricorso è presentato nella lingua della procedura nella quale 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 si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata

---

CONO contro CRUJICONO – Divisione di Opposizione 30-04-2020

Il marchio anteriore è il marchio CONO e il marchio contestato CRUJICONO. Le classi di riferimento sono relative alla produzione e vendita di gelati e yogurt. Pur contenendo la stessa parola “CONO” ad avviso della Divisione di Opposizione non c’è rischio di confusione tra i due segni per cui l’opposizione è respinta.

Opposizione N. b 3 068 426 Société des Produits Nestle S.A., 1800, Vevey, Svizzera (opponente),

rappresentata da HARTE-BAVENDAMM Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellisse mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Germania (rappresentante professionale) a un g a n. t Ice Cream Comaker S.A., Avenida Vicente Vidal/n, 46600 Alzira (Valencia), Spagna (richiedente), rappresentata da Alamar Abogados, Calle Amorós 76, 46004 Valencia, Spagna (mandatario abilitato).

In data 30/04/2020, la divisione Opposizione adotta la seguente DECISIONE: opposizione n. b è3 068 426 respinta in toto.

L’opponente sopporta le spese, fissate in 300 EUR.

MOTIVI L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e

servizi (classi 29, 30, 32 e 35) della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 925 364 (marchio figurativo).L’ opposizione si fonda sulla registrazione di marchio austriaco n. 92 306 (marchio denominativo “cono”).L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione, sul presupposto che essi rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.L’esistenza di un rischio di confusione dipende dalla valutazione effettuata nell’ambito di una valutazione globale di diversi fattori, che sono interdipendenti.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 e servizi I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 30: gelati.

Classe 29: yogurt; Yogurt a basso contenuto di grassi; Yogurt aromatizzati alla frutta; Yogurt da bere; Preparati per fare lo yogurt; Prodotti lattierocaseari, Classe 30: gelati; Miscele per la preparazione di gelati; Miscele per sorbetti; Sorbetti [ghiacci nautici]; Sorbetti [ghiacci edibili]; Yoghurt ghiacciato; Cioccolato.

Classe 32: erbete [bevande]; Granite (bevande) parzialmente gelate; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Preparati per fare bevande; Bevande non alcoliche.

Classe 35: servizi all’ingrosso in relazione a yogurt gelato; Servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; Servizi all’ingrosso in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all’ingrosso in relazione a sorbetti; Servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; Servizi di amministrazione aziendale per l’elaborazione di vendite effettuate su Internet; Servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; Pubblicità; Gestione aziendale. Come osservazione preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti o i servizi non sono considerati simili o dissimili dall’altro, in quanto appaiono nella stessa o in diverse classi della classificazione di Nizza. Tra gli elementi pertinenti del confronto dei prodotti o servizi figurano, tra l’altro, la natura e la finalità dei prodotti o dei servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d’uso e la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 29 Lo Yogurt contestato; Yogurt a basso contenuto di grassi; Yogurt aromatizzati alla frutta; Yogurt da bere; Preparati per fare lo yogurt; I prodotti lattieri sono tutti prodotti lattiero caseari. Il gelato dell’opponente è un prodotto sfumato, dolce e freddo, preparato da una miscela di prodotti e/o aromi a base di latte e

spesso consumato come snack o dessert.I prodotti hanno la stessa finalità e natura. Di solito coincide/coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono molto simili. Prodotti contestati in Classe 30 Le carte Edifiche in contestazione; Miscele per sorbetti [gelati]; Sorbetti [ghiacci nautici]; Il gelato è identico alla panna dell'opponente perché identicamente contenuti in entrambe le liste (compresi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente comprendono, sono inclusi o si sovrappongono ai prodotti in contestazione. Il contestato dubbio Frozen yogurt [gelati] e gelati dell'opponente ha il medesimo scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di produttore, di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono molto simili. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:3Di10 I modelli contestati per la preparazione di gelati; Il cioccolato e il gelato dell'opponente hanno lo stesso scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto, sono simili. Prodotti contestati in Classe 32 Le scommesse contestate [bevande]; Parte gelati surgelati sono bevande analcoliche aromatizzate analcoliche con cristalli di ghiaccio che oltre ad essere bevande possono essere servite come dessert, come il gelato dell'opponente.Pertanto, i prodotti possono avere lo stesso scopo. Di solito coincide/coincidono a livello di pubblico di riferimento e di canali di distribuzione. Inoltre, esse sono in concorrenza. Pertanto sono simili I rimanenti prodotti in contestazione della produzione di succhi di frutta; Preparati per fare bevande; Bevande analcoliche, tuttavia, non hanno niente in comune con il gelato dell'opponente.Sono di natura diversa e per altri scopi. Non coincidono in alcun modo, in termini di produttori o di canali di distribuzione, e non sono né complementari né in concorrenza. I prodotti sono dissimili.

Servizi contestati in Classe 35 I servizi obiettati di Wholesale in relazione a yogurt gelato; Servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; Servizi all'ingrosso in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; I servizi di vendita al dettaglio relativi a sorbetti sono tutti servizi di vendita al dettaglio e in intera vendita, vale a dire l'azione o il commercio di prodotti o prodotti in questione, sia per quantità relativamente modesta da utilizzare, sia per la consumazione, piuttosto che per la rivendita (vendita al dettaglio) o la quantità, normalmente per la rivendita (all'ingrosso).L'attività di vendita al dettaglio (e all'ingrosso) di prodotti sotto forma di servizio non è costituito dal semplice atto di vendere i prodotti, ma dai servizi resi dalla vendita effettiva dei prodotti. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'obiettivo del commercio al dettaglio sia la vendita di prodotti ai consumatori, che comprende, oltre all'operazione di vendita ale, tutte le attività svolte dal professionista al fine di promuovere la conclusione di tale transazione. Detta attività consiste, tra l'altro, nel selezionare un'insieme di prodotti offerti in vendita e nell'offrire una serie di servizi volti a indurre il consumatore a concludere l'operazione summenzionata con il professionista in questione e non con un concorrente (07/07/2005, C-418/02,

Praktiker, EU: C: 2005: 425, § 34).

I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare diverse esigenze di acquisti all'interno di un luogo e sono normalmente rivolti al consumatore generale. Possono essere in un luogo fisso, per esempio un dipartimento grande, supermercato, boutique o chiosche o in forma di vendita al dettaglio in negozi non negozi, tramite catalogo o vendita per corrispondenza. I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti hanno una somiglianza media su questi specifici prodotti (20/03/2018, T-390/16, DetonORO Laminship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Sebbene non si tratti della natura, scopo e metodo dell'utilizzazione di tali prodotti e servizi, si fa presente che essi presentano somiglianze, tenuto conto del fatto che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, sono rivolti allo stesso pubblico. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:4Di10 I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio devono essere identici al fine di trovare un grado medio di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio di tali prodotti e dei prodotti stessi, che devono essere esattamente gli stessi prodotti o essere compresi nel significato naturale e abituale della categoria. Da quanto sopra discende che i servizi aziendali contestati in relazione a gelati; Servizi al dettaglio in relazione a gelati; Servizi all'ingrosso in relazione a sorbetti; I servizi al dettaglio in relazione a sorbetti sono simili alla crema di ghiaccio dell'opponente. Allo stesso modo, vi è un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di merci specifiche e di altri prodotti simili o altamente simili, perché esiste una stretta correlazione tra loro sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati a usare la prassi per cui prodotti simili o molto simili vengono riuniti e offerti in vendita negli stessi negozi specializzati o nelle stesse sezioni dei grandi magazzini o dei supermercati. Inoltre, sono di interesse per lo stesso consumatore. Dei servizi obiettati, pertanto, in relazione allo yogurt gelato; I servizi al dettaglio relativi a yogurt gelati presentano un basso grado di somiglianza con il gelato dell'opponente. Tuttavia, i restanti servizi di amministrazione aziendale contestati per il trattamento di vendite effettuate su Internet; Servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; Pubblicità; La gestione aziendale è tutti i servizi volti a sostenere o aiutare altre imprese a fare o migliorare l'azienda e, di principio, in linea di principio presso il pubblico professionale. Questi servizi consistono nella fornitura di assistenza per la vendita di prodotti e servizi promuovendo il lancio e/o la vendita dei loro prodotti o servizi, oppure sul rafforzamento della posizione del cliente nel mercato (pubblicità), nell' aiutare le imprese a gestire le loro attività, stabilendo la strategia e/o la direzione dell'impresa (gestione aziendale) o nell' aiutare le imprese a realizzare operazioni di business (amministrazione aziendale).I servizi obiettati non hanno un punto rilevante comune al gelato

dell’opponente. Hanno natura diversa e hanno scopi diversi. Non coincide con il fornitore/produttori, i canali di distribuzione o il pubblico di riferimento. Non sono né complementari né in concorrenza. Pertanto, sono dissimili. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi in questione. Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili ai diversi gradi sono diretti al pubblico del grande e presso i clienti commerciali che possono vantare particolari conoscenze o competenze professionali. Il grado di attenzione del pubblico, a seconda del prezzo, della sofisticazione o delle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati, può variare da un punto di vista basso, per esempio per i prodotti di cui alle classi 29, 20 e 32 che sono prodotti acquistati su base giornaliera, come nel caso di servizi all’ingrosso della classe 35, rivolti a un pubblico professionale e hanno effetto sui costi di una società. c) I segni Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 068 426 pag.:5Di10 CONO Marchio anteriore Segno contestato Il territorio rilevante è l’ Austria. La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull’impressione complessiva data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell’ 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23). Il marchio anteriore è il marchio denominativo “cono”.Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste nell’elemento verbale “Crujicono” in caratteri maiuscoli stilizzati marrone e in caratteri curati al di sotto delle due delle ultime sillabe. Entrambi, il marchio anteriore denominativo “cono” e l’elemento verbale del segno impugnato, non hanno alcun significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, sono distintivi. Per completezza, va notato che, per quanto riguarda la ” parte spagnola del territorio di riferimento” cui l’ opponente fa riferimento i suoi argomenti, la lingua ufficiale in Austria è la lingua tedesca, mentre in alcune parti si tratta di appartenenti a una minoranza significativa di Slovenia, croati e Ungheria. Tuttavia, nonostante la storica regola della casa austriaca di Hasburgo sopra la Spagna, da alcuni giorni fa, in Austria non vi è popolazione di lingua spagnola significativa. Pertanto, il pubblico di riferimento non inficerà l’elemento verbale del segno contestato in elementi, poiché nessuno di essi suggerisce un significato compiuto o richiama le parole loro conosciute. Per quanto riguarda il segno contestato, lo stesso è composto da un elemento verbale distintivo e da un elemento figurativo meno distintivo di natura puramente decorativa, vale a dire la linea curva. Pertanto, l’elemento denominativo è più distintivo rispetto all’elemento figurativo. L’elemento verbale nel segno impugnato è l’elemento dominante in quanto è la maggior parte delle applicazioni oculari. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione

del lettore. Sotto il profilo visivo, i segni coincidono anche sul piano visivo. Tuttavia, essi differiscono significativamente nelle lettere aggiuntive “CRUJI”, nei due sillabe all’inizio del segno, nella sua grafica e nella sua stilizzazione grafica, nonché nella componente figurativa di un fiocco, tuttavia meno distintivo. Sotto il profilo fonetico, sebbene le due sillabe del segno anteriore siano presenti nel segno contestato, quest’ultima è tuttavia composta da quattro sillabe totali, mentre l’altra è, dal punto di vista foneticamente, altra completamente diversa. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi.

Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 068 426 pag.:6Di10 Pertanto, i segni sono visivamente e anche foneticamente simili in ridotta misura. Sotto il profilo concettuale, nessuno dei (due) segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento.Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. Poiché i segni sono stati rilevati simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione sarà avviato. d) Distintivitá del marchio anteriore La capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da tenere in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo l’opponente, l’anteriorità gode di notorietà e gode di un elevato grado di distintività, in conseguenza del suo uso intensivo e intensivo in Austria in relazione ai prodotti per cui è registrato, ovverosia gelato.Questa rivendicazione deve essere correttamente considerata posto che la capacità distintiva del marchio anteriore deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione. Infatti, il rischio di confusione e tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, e dunque sono dotati di un elevato carattere distintivo, a causa della loro presenza sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18). L’opponente ha presentato prove a sostegno di questa rivendicazione.Dato che l’opponente chiedeva che alcuni dati commerciali contenuti nelle prove rimanevano riservati nei confronti di terzi, la divisione Opposizione descriverà le prove solo nelle condizioni più generali, senza divulgare tali dati.Gli elementi di prova consistono nella seguente documentazione: Immagini di tabelloni pubblicitari, non datati ma associati all’opponente dal 1979 al 2018 (allegati 3 e 4). Screenshot dei cataloghi, non datati, ma secondo l’opponente dagli anni 2014- 2019 (allegati 5). Affidavit sottoscritto dal Direttore Generale presso Froneri Austria GmbH il 20/05/2019 secondo il quale l’opponente ha generato un elevato livello di vendite in relazione a gelati “Cono” (allegato 6). Schermata del webshop “front” con informazioni sulla sua linea di prodotti (allegato 7) e la sua rete di distribuzione, non datata (allegato 8). Screenshot dalla pagina web pubblicitaria sul sito pubblicitario, datata (allegato 9), datata 2017. Estratto del catalogo stampato del 2019 di Froneri stampato (allegato 10). Due listini prezzi per gli anni 2018 e 2019 emessi da Froneri (allegato 11). Schermate del conto Facebook di Froneri datata 2018 (allegato 12). Tavole di prezzo per gli alberghi e per le stazioni telefoniche JUFA dalla siti web pubblicitari di prodotti nella quale si veda l’eis.at, non datate (allegati

13 e 14). Schermate dei siti web di un ristorante e di un deposito in prodotti surgelati, datati 2019 (allegato 15).

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:7Di10 Dopo aver esaminato il materiale sopra elencato, la divisione d'Opposizione conclude che le prove addotte dall'opponente non dimostrano che il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso il suo uso. Come osservazione preliminare la divisione di Opposizione rileva che la maggior parte delle prove non proviene dalla stessa opponente bensì da un'altra azienda, ossia front.Ciò nonostante, implicitamente, che l'opponente ha prodotto la prova dell'uso dei suoi marchi da parte di terzi, dimostra implicitamente che esso abbia acconsentito a tale uso (08/07/2004,- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225). Inoltre, per quanto concerne l'affidavit, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (ex regola 22 (4) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, per quanto riguarda le prove ammissibili dell'uso.Ciò vale per analogia anche per dimostrare la notorietà.L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca i mezzi atti a dimostrare, tra i quali, dichiarazioni scritte o dichiarazioni scritte o altre dichiarazioni che abbiano un effetto analogo secondo la legislazione dello Stato in cui sono state redatte.Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte indipendente.Poiché la percezione della parte implicata nella controversia può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall'interesse personale alla materia.Tuttavia, ciò non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio alcuno. il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove nel caso di specie.Ciò è dovuto al fatto che, in linea generale, sono necessarie ulteriori prove per stabilire l'uso, poiché tali dichiarazioni devono essere considerate di valore probatorio meno probatorio rispetto ad altre prove fisiche quali fatture o prove provenienti da fonti indipendenti.Tenendo conto di quanto sopra, è necessario valutare i restanti elementi di prova per verificare se il contenuto della dichiarazione sia suffragato o meno da altri elementi di prova. Tuttavia, nel caso di specie, nonostante l'esistenza di un certo uso del marchio, le prove non confermano il contenuto dell'affidavit. In particolare, la maggior parte degli elementi di prova è datata, non datata, immagini di tabelloni pubblicitari, listini di prezzi ed elenchi e cataloghi (allegati 3, 4, 5, 10, 11, 13 e 14).Non vi sono informazioni sul luogo, il tempo e l'estensione dell'uso (collocazione) di tali pannelli, né informazioni sul luogo e/o sui numeri che i cataloghi sono stati resi disponibili al pubblico. Lo stesso dicasi dei vari screenshot dei siti web (7, 8, 9 e 12), senza indicazioni sulla portata di quei siti. Infine, la prova 15 si limita a dimostrare che in due stabilimenti sia stata offerta la crema al ghiaccio "cono".Vi è la totale mancanza di prove affidabili in merito alla quota di mercato e/o al riconoscimento del marchio da fonti indipendenti, come ad esempio indagini di mercato. Ne consegue che le prove non forniscono indicazione alcuna circa il grado di riconoscimento del

marchio da parte del pubblico di riferimento. Inoltre, le prove non suffragano il contenuto della dichiarazione poiché non indicano il volume delle vendite, la quota di mercato del marchio né il grado di promozione del marchio. Ne consegue che le prove non presentano né il grado di riconoscimento del marchio né che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. In queste circostanze, la divisione di Opposizione conclude che l'opponente non ha prova la notorietà del proprio marchio. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.Nel caso di specie, il marchio anteriore nel suo complesso non ha alcun significato per nessuno dei prodotti e servizi in questione Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull'Opposizione N. B 3 068 426 pag.:8Di10 dalla prospettiva del pubblico del territorio di riferimento.Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti e servizi sono in parte identici e/o simili ai vari gradi e in parte dissimili. Quanto a quest'ultimo, poiché la somiglianza di prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e rivolta a questi prodotti e servizi non può essere accolta. Tuttavia, lo stesso vale anche per prodotti e servizi identici e/o simili.

Sebbene il marchio anteriore sia interamente riprodotto nell'unico elemento verbale del segno contestato, comunque, l'inizio del marchio contestato, che come detto sopra catturava maggiormente l'attenzione del consumatore, è completamente diverso, composto da due sillabe supplementari e, quindi, una differenziazione fonetica sufficiente e anche visiva tra i segni. Ciò si applica anche più alla luce del fatto che il pubblico di riferimento non si discosta dall'elemento verbale del segno impugnato. A tal proposito, occorre rilevare che le stesse prodotti sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010,-488/07, Eglé fruit, EU: T: 2010: 145). L'opponente fa riferimento a precedenti decisioni dell'Ufficio a sostegno delle sue argomentazioni.Tuttavia, l'Ufficio non è vincolato dalle sue precedenti decisioni, dal momento che ogni caso deve essere trattato separatamente, prendendone in considerazione le particolarità. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'UAMI (sentenza del 30/06/2004-, 281/02, Mehr für Ihr Geld EU: T: 2004: 198).Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. Nel caso di specie, i precedenti riferimenti dell' opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento, poiché si riferiscono a casi in cui le diverse parti dei segni a confronto erano prive di carattere distintivo o di debole carattere distintivo per i prodotti in conflitto.

Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del pubblico.Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

REPUTAZIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, il marchio impugnato non sarà registrato se, o simile, un marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso del Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 068 426 pag.:9Di10 marchio anteriore dell’Unione europea, il marchio goda di notorietà nell’Unione o, nel caso del marchio anteriore nazionale, il marchio goda di una notorietà nello Stato membro interessato e qualora l’uso senza giusta causa del marchio impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Pertanto, i motivi di rifiuto dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: I segni devono essere identici o simili. Il marchio dell’opponente deve essere notorio.

La notorietà deve essere anche anteriore al deposito del marchio in contestazione; Esiste nel territorio interessato e nei prodotti e/o servizi su cui si basa l’opposizione. Rischio di infortuni: L’uso del marchio in contestazione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. I requisiti summenzionati sono cumulativi e, pertanto, l’assenza di uno di essi comporterà il rigetto dell’opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (sentenza del 16/12/2010, 345/08- & – T 357/08, Botolist/Botocle, EU: T: 2010: 529, § 41).Tuttavia, l’adempimento di tutte le condizioni di cui sopra può non essere sufficiente.L’opposizione può non essere ancora mancata se [il richiedente] [il titolare] stabilisce un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato. Nel caso di specie, la richiedente non aveva rivendicato per un giusto motivo per l’uso del marchio contestato.Pertanto, in mancanza di indicazioni che dimostrino il contrario, è necessario presumere che non esista una giusta causa. a) La notorietà del marchio anteriore Le prove depositate dall’opponente per provare la notorietà e l’elevato carattere distintivo del marchio anteriore sono già state esaminate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.Si fa riferimento ai risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Come visto sopra, è necessario che l’opposizione abbia successo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, secondo cui il marchio anteriore gode di notorietà.Dal momento che non è stato stabilito che il marchio anteriore possiede notorietà, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l’opposizione deve essere respinta. Per completezza, la divisione Opposizione rileva altresì che l’opponente non ha fornito fatti, argomenti o prove che possano avvalorare la conclusione che l’uso del marchio impugnato trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio

agli stessi. COSTI Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [04-05-2020] Decisione sull’Opposizione N. B 3 068 426 pag.:10Di10 Poiché l’opponente è la parte soccombente, dovrà sopportare le spese sostenute dalla richiedente nel corso del presente procedimento. Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i), REMUE (ex regola 94 (3) e regola 94 (7) (d) (ii) REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da pagare.

MARCHI STORICI: è possibile iscriversi al registro dei marchi storici di interesse nazionale

È stato pubblicato il 7 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che stabilisce le modalità per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.L’iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line raggiungibile al link *https://servizionline.uibm.gov.it*

Si ricorda che condizione necessaria per l’iscrizione è che **il marchio sia registrato da almeno 50 anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni**, da comprovare.

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio

“AVV. DANIELA ADDIS”

Il 23 APRILE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a ROMA il marchio nazionale “**AVV. DANIELA ADDIS ENVIRONMENT & SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT &MER**“

Il marchio è utilizzato nelle classi di servizi 35 e 45 per consulenza gestionale e consulenza in ambito legale.

CR

Ulteriore Proroga Bando per agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali (Marchi+3) e per la valorizzazione di Disegni e Modelli (Disegni+4)

Il MISE ha posticipato ulteriormente la decorrenza della presentazione delle seguenti domande di agevolazione:

Il **Bando Marchi+ 3** mette a disposizione 3,5 milioni di euro. Queste risorse sono destinate a:

supportare le
imprese nella tutela dei marchi all'estero (acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi dell'Unione Europea e di Marchi Internazionali);

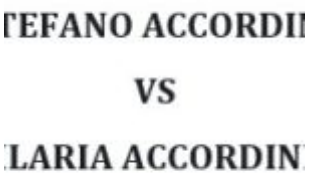
coprire le
domande di agevolazione già presentate e protocollate alla data del 14/03/2019.

Le richieste di agevolazione potranno essere presentate dal 10 giugno 2020 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili)

Il **Bando Disegni+4** mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese **13 milioni di euro**.
Queste risorse sono destinate a supportare la valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Le richieste di agevolazione potranno essere presentate dal 27 maggio 2020 (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).

MARCHI: Quando il COGNOME non è diffuso nel territorio di riferimento



Nel caso di specie il settore è quello vitivinicolo ed è lo stesso per entrambi i marchi: sia per il marchio anteriore STEFANO ACCORDINI sia per il marchio impugnato ILARIA ACCORDINI. Quando come nel presente caso i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, dipende molto dalla percezione del cognome nel territorio di riferimento. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no). In questo caso il cognome ACCORDINI è un cognome veneto non particolarmente diffuso, è quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri "STEFANO" e "ILARIA" che sono gli unici elementi che differenziano i segni.

Quindi esiste un rischio di confusione tra ai due marchi e l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE
N. B 3 068 349

Az. Agricola Accordini Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola s.s., Località Camparol, 10, 37022 Fumane, Fraz. Cavalo (VR), Italia (opponente), rappresentata da **Mondial Marchi S.r.l.**, Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

OnePiò Winery di Ilaria Accordini, Località Fiocazzola 1b, 25015 Desenzano del Garda (BS), Italia (richiedente), rappresentata da **Ruffini Ponchiroli e Associati S.r.l.**, Via Caprera 6, 37126 Verona, Italia (rappresentante professionale).

Il 07/04/2020, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 068 349 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodottidella domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 935 155 per il marchio denominativo "ILARIA ACCORDINI". L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 per il marchio denominativo "STEFANO ACCORDINI". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende

dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su
più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 17 155 921.

1. **I prodotti**

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

Classe 33: *Vini*.

I
prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Vini*.

I *vini* sono identicamente contenuti
in entrambe le liste di prodotti.

- **Pubblico
  di riferimento – grado di attenzione**

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono
diretti al grande pubblico. Il richiedente sostiene che, nel settore del vino,
il pubblico di riferimento è estremamente attento ed accorto e nell’accingersi
all’acquisto dei prodotti di cui alla presente opposizione esercita un livello
di attenzione ben superiore alla media. A tale proposito, la Divisione d’Opposizione
osserva che il vino, essendo una categoria piuttosto ampia, non si limita a prodotti costosi e sofisticati, il che non significa necessariamente un grado elevato di attenzione da parte del pubblico. Sebbene ci sia una parte del pubblico che ha effettivamente conoscenze specifiche e un profondo interesse

per il vino, c’è un’altra parte del pubblico – che non è trascurabile – che sceglie il vino piuttosto spontaneamente, specialmente quando si tratta di prodotti di consumo di massa a basso costo. Pertanto, il grado di attenzione del pubblico è considerato, nel complesso, medio.

- **I segni**

STEFANO ACCORDINI	ILARIA ACCORDINI
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

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

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

Gli elementi dei segni saranno interamente riconosciuti, in particolare quale nome e cognome, in Italia. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo formato dai due termini “STEFANO ACCORDINI” mentre il marchio impugnato, pure denominativo, è formato dai due termini “ILARIA ACCORDINI”. Mentre “STEFANO” e “ILARIA” sono due nomi propri di persona, rispettivamente maschile e femminile, il termine “ACCORDINI” sarà riconosciuto come un cognome italiano, e in particolare di origine veneta, peraltro non particolarmente diffuso. Ciò si evince, ad esempio, dai risultati che si possono ottenere da ricerche online presso siti specializzati. Ad esempio, la pagina www.cognomix.it informa che approssimativamente ci sono 120 famiglie Accordini in Italia. Si tratta di un

numero piuttosto limitato, a conferma che il suddetto cognome non sia particolarmente diffuso.

Tutti gli elementi dei marchi sono da considerarsi distintivi in assenza di qualsivoglia particolare relazione tra essi e i prodotti nella classe 33.

Visivamente, **foneticamente** e **concettualmente**, i segni coincidono nel termine, e cognome, "ACCORDINI". Tuttavia, essi differiscono nei nomi propri, diversi, che lo precedono, ossia "STEFANO" nel caso del marchio anteriore ed "ILARIA" per quanto riguarda il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dai tre summenzionati punti di vista, quantomeno simili in media misura.

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

- **Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

- **Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

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

I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in disputa
sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il grado di attenzione del quale sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò
vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel cognome "ACCORDINI" mentre differiscono nei nomi propri che lo precedono, ossia
"STEFANO" nel caso del marchio anteriore ed "ILARIA" per quanto riguarda il marchio impugnato.

La percezione dei segni
costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione
europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore
valore intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

Quando come nel presente caso i segni in
conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

Come visto nella sezione c) della presente
decisione, il cognome "ACCORDINI" non è particolarmente diffuso in Italia ed è
quindi lecito attendersi che esso attirerà l'attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri "STEFANO" e "ILARIA" che sono gli unici
elementi che differenziano i segni.

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

La Divisione d'Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell'identità dei prodotti è giocoforza che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 155 921 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente, né tantomeno la questione della prova d'uso invocata in relazione ad alcuni di essi (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva che la richiedente nelle proprie osservazioni del 14/11/2019 richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni

raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché in tutti i casi menzionati i segni non sono comparabili ai segni del caso ora in esame. In nessuno dei casi citati, ovvero “HECTOR LEGRAND” contro “BARON GASTON LEGRAND”, “PRINZ MAX EMANUEL THURN UND TAXIS” contro “GLORIA THURN UND TAXIS”, “HANNAH MONTANA” contro “MONTANA”, “P POLLINI” contro “ARMANDO POLLINI”, si possono rinvenire le medesime circostanze del caso in esame. Tra gli altri fattori che li distinguono, la Divisione d’Opposizione rileva che in nessuno dei suddetti casi si sono infatti comparati segni che contenessero il medesimo cognome, peraltro poco diffuso nel territorio preso in esame, accompagnato da due nomi propri piuttosto comuni. In due dei casi succitati al contrario sono presenti elementi, quali “PRINZ”, o “BARON”, che certamente aiutano ad identificare, eventualmente, persone differenti e conseguentemente una possibile origine commerciale distinta, al di là di eventuali rapporti di parentela.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse, come nel presente caso. Quest’ultimo argomento della richiedente deve quindi pure essere rigettato.

SPESE

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

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

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI Andrea VALISA Aldo BLASI

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