

# Marchi identici – Alicante 24-05-2023

CRYPTOLOYALTY

vs

cryptoloyalty:

CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

## OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

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

c o n t r o

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

Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

### MOTIVAZIONI

In data 05/05/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No \*\*\*\*\*  
 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No \*\*\*\*\*CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell'ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

### **a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione**

I servizi sui quali si fonda l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 35: *Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.*

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: *Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.*

*Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

*Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei *servizi pubblicitari, promozionali e di marketing* dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un'attività imprenditoriale.

### **b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore**

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 marchio anteriore denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l'unico elemento verbale che la costituisce. Che l'elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un'analisi esaustiva del loro significato. L'unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell'elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

A livello **fonetico** e **concettuale** i segni sono identici mentre sono **visivamente** molto simili dato che, come visto poc'anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

### **c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l'identità fonetica e concettuale e l'identità tra i servizi in questione, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

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

Pertanto, l'opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

## **SPESE**

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

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

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

## **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI    Andrea VALISA    Gabriele SPINA ALÌ

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

---

# Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023



il segno RICOTA' rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 15/05/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da spalmare a base di latticini.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il significato seguente: ricotta

Il suddetto significato del termine «RICOTA'», contenuto nel marchio, è supportato dal

seguinte dizionario.

RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023

all'indirizzo: <https://dle.rae.es/ricota>) Traduzione non ufficiale

all'italiano: dall'italiano ricotta

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

prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono.

Pertanto, nonostante

alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino

alla lettera "A" e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento

percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti

obbiettati.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

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

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

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

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

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

richiede la protezione.

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

Pagina 3 di 3

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018808599 è respinta.

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

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

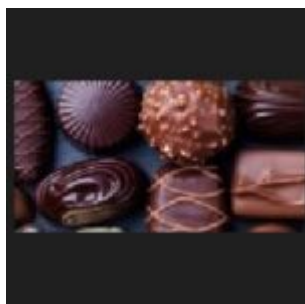
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

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

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

---

## MARCHIO settore dolciario non registrabile Alicante 23-03-2023



TARTUFO REGALE ad avviso dell'esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 23/03/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*\*

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## I. Sintesi dei fatti

In data 10/01/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:  
Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno contiene l'elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi.
- Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):

<https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/>;

[https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato](https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;);

<https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html>;

[https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo\\_al\\_cioccolato](https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato).

- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'nocciole rivestite di cioccolato' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono dei ben precisi bocconcini dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione.

## II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

## III. Motivazione

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

deduzioni.

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

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018789369 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;

Praline a base di cioccolato.

Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a

dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.

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

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

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

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

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

---

## MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI



Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un'organizzazione o azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è



registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 11/05/2023

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio: Italia Eventi Group

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d'organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell'informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l'affitto di proprietà commerciali.

Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.

Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande

per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto d'illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;

Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;

Noleggio d'attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;

Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli

e  
sedie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "associazione spettacoli repubblica italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/evento>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group>).
- Il termine "GROUP" è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i consumatori nell'Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla giurisprudenza dei tribunali europei: "In primo luogo, per quanto riguarda i termini «mediagroup», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della lingua inglese" (traduzione dell'Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, Hello Media Group (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un'organizzazione o azienda italiana specializzata nell'organizzazione, predisposizione e realizzazione di avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza, convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò collegate e funzionali, come l'affitto di locali commerciali (Classe 36), l'assistenza e consulenza in materia d'organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe 35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa a natura e origine geografica dei servizi.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

## II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

## III. Motivazione

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

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

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

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

## IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018824165 è respinta.

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

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

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

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

---

# PRIME UVE NERE per un vino è un marchio descrittivo



PRIME UVE NERE ad avviso dell'esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.

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

Alicante, 04/05/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:\*\*\*\*\*

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*+

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 06/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a base di cereali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio perché vendemmate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc..
- Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:  
<https://www.treccani.it/vocabolario/primo/> ,  
<https://www.treccani.it/vocabolario/uva/> e  
<https://www.treccani.it/vocabolario/nero1/> .
- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a base di cereali' nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio perché vendemmate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di

riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

#### III. Motivazione

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

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

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018812709 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a base di cereali.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche

contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze

alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.

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

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

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

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

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

tale data.

---

# FONDO per le PMI 2023



Il Fondo per le PMI aiuta le piccole e medie imprese (PMI) dell'UE a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). Il Fondo per le PMI è un'iniziativa attuata dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed è attivo fino all'8 dicembre 2023.

## VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

VITAMINOIL

Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 02/05/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*\*

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*+

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 25/10/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico; Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti per

l'igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati farmaceutici

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

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 7

antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.

Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare.

Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;

Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
- Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:  
<https://www.dictionary.com/browse/vitamin> e  
<https://www.dictionary.com/browse/oil>.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze organiche essenziali necessarie per mantenere sano l'organismo (ad esempio arricchiti con diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti

antinfiammatori, preparati  
antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di  
una sostanza untuosa,  
viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente  
sostanze organiche  
essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l'organismo, che  
accelerano il  
recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel,  
cerotti analgesici, spray ecc.  
in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la  
pelle, offrire un effetto  
antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe,  
estratti vegetali, ecc. in classe 5  
destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche  
essenziali (ad  
esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono  
facilmente  
applicabili/ingeribili sotto forma d'olio). Per quanto concerne i  
servizi, si tratta di trattamento  
e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori  
alimentari per esseri  
umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici;  
Lavorazione di alimenti;  
Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per  
processi di produzione)  
specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio  
contenente vitamine.

- Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l'oggetto dei prodotti e servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi



5 e 40) con

competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno

dunque un livello d'attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che

parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti

anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il

consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà

associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.

2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione

originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.

3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il

consumatore finale a definire l'origine commerciale dei prodotti rivendicati.

4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5, vengono spesso

utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli

eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La

domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che

ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente,

possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la

combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del

carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come marchio.

5. L'Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio 'NORDIC

OIL' (n. 018304142), 'VITAMIN EXPRESS' (n. 002526549), 'MYVITAMINS' (n. 011025277), 'VITAMINWATER' (n. 009464439) ecc.

III. Motivazione

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

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

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

mantenere la propria obiezione.

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

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

per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,

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

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

Si deve stabilire quindi se il segno « »rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi esaustiva dei termini

che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni da dizionario, la dicitura fa riferimento a una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool, ma non in acqua, e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si tratta di una buona sostanza di un olio con vitamine.

L'espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento inglese, sia esso specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Va ricordato che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono reperibili in dizionari generali, non specializzati.

L'assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del richiedente, dà luogo ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura corretta, non impedisce che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26). L'Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al quale sarebbe sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale dicitura.

Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione del pubblico, va rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto dimostrato, possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. L'eventuale livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Per quanto concerne i prodotti e servizi obiettati, l'EUIPO non può che ribadire quanto

indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti solidi che possano controbattere quanto indicato dall'Ufficio nella sua lettera del 25/10/2022.

Pagina 5 di 7

Se applicato a 'Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare' (classe 29), il segno de quo indicherà che si tratta di prodotti commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali necessarie per mantenere sano l'organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse vitamine). È notorio che nel campo dell'alimentazione sia sempre più frequente reperire prodotti quali olio, latte, yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficie per l'organismo. Si tratta di una semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore come distintivo dell'origine commerciale di un prodotto o servizio.

Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l'organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).

In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d'olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.

Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

RMUE,

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione. Esso non 'richiama' gli eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive la specie, la qualità, la destinazione e l'oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio 17 luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).

Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere l'attenzione del consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna capacità distintiva. In merito al fatto che l'utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &

Pagina 6 di 7

Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base

del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 'NORDIC OIL' ha una veste grafica alquanto significativa .

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018768773 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;

Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;

Preparati e prodotti per l'igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;

Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.

Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare.

Pagina 7 di 7

Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;

Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di

alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione.  
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:  
Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame; formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro; sottaceti; ortaggi in conserva [sott'olio]; verdura cotta; ortaggi preparati; legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.  
Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti; crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie; erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.  
Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.  
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

---

## **Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023**



Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell'informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengono tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l'origine geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 02/05/2023

\*\*\*\*\*

V\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 02/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo

(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;

Oli a base di tartufo.

Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste

alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.

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

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 4

Classe 31 Tartufi freschi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi

Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.

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

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

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

prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo



(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengono tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l'origine geografica dei prodotti.

Assenza di carattere distintivo

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

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

Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il segno di carattere distintivo. Il termine 'TUSCANY' è di dimensioni molto più grandi rispetto al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta l'attenzione del consumatore. Sotto il termine 'TUSCANY' vi è il termine 'TRUFFLES'.

Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e non distintivo tra i prodotti rivendicati è l'origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

Pagina 3 di 4

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018791182 è respinta in parte, vale a dire per:  
Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di tartufo.  
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.  
Classe 31 Tartufi freschi.  
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:  
Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati principalmente a base di ortaggi.  
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

---

## **MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo**



LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese

significa "legame".

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 26/04/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio: LIEN

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);

Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d'autore; Iscrizione, gestione e

valutazione di diritti d'autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

L'obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:

Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi

(avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 5

proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d'autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti

d'autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà intellettuale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien>, <https://www.wordreference.com/enit/lien>).
  - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e l'oggetto dei servizi.
  - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
1. "LIEN" è l'acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, "LIEN" in francese significa "legame". Infine, l'attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla proprietà intellettuale.
  2. L'Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
  3. Come giustamente evidenziato dall'Ufficio, la parola "LIEN", peraltro non di uso comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla proprietà intellettuale, il concetto di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di

un altro in attesa dell'estinzione di un debito", espresso dal marchio, non è una caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio "LIEN" e dei servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi rivendicati è di tipo gestionale e amministrativo.

### III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

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

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche

essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

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

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

Il richiedente sostiene che il segno sia l'acronimo di alcune parole e abbia un altro significato in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori dell'UE. Tuttavia, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi

Pagina 4 di 5

dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "LIEN" in relazione ai servizi rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell'ambito della proprietà

intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di possesso sulla proprietà altrui sino all'estinzione di un debito. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi oggetto di obiezione.

L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "LIEN" in inglese significa diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito, come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.

Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia, come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell'interesse generale sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, l'ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.

Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i

consumatori interessati a cui i prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).

Come l'Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45, come ad esempio i MUE n. 009448325 "DISCOVERY ACCESS", n. 014888911 "CLAIMXPRIENCE", n. 017968687 "Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED", etc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Pagina 5 di 5

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

Nonostante quanto sopra, l'Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente. Tuttavia, l'Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell'Ufficio si evolvono nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L'Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti



decisioni menzionate dal richiedente implicino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018784586 è respinta.

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

---

## Al via dal 1°giugno il sistema del brevetto unitario



Il **brevetto europeo con effetto unitario** sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e, pagando un'unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, si otterrà **contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa**: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

---

# BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

## BIOREPAIR

L'ufficio preposto all'esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l'esame poichè descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 14/04/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*\*

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l'igiene orale; prodotti

per rinfrescare l'alito; collutori non per uso medico; prodotti per sbiancare i

denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di gomme da masticare.

Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; collutori antibatterici; sostanze

medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;

integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio

per  
uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "riparazione biologica o relativa alla biologia". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi <https://www.lexico.com/definition/bio>, <https://www.lexico.com/definition/biological>, <https://www.lexico.com/definition/repair>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione o funzione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. In data 16/11/2022 l'Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del Direttore Esecutivo dell'Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un'efficace azione remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e carie.  
Pagina 3 di 12
2. Nel 2008 l'EUIPO ha registrato il marchio "BIOREPAIR" n° 6295877 quando il concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
3. L'espressione 'BIOREPAIR' in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita in una frase di senso compiuto (il segno non è 'biorepairs', in terza persona singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un'azione generata dal prodotto).
4. 'Biorepair' non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né l'Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua inglese, usi il termine 'Biorepair' come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto,

la domanda non può essere rifiutata in base all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b.

Il segno è la parola unica " " con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario

inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,

senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall'Ufficio). Il termine non

indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È

assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto 'Biorepair' 'ripristini il buono

stato della biologia dei denti' con riparazione dello smalto con elementi o particelle

biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.

5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è

indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell'Ufficio.

6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell'art.7 3 perché il

marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto

nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.

### III. Motivazione

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

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

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

di mantenere la propria obiezione.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

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

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

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

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

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

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

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

Tuttavia,

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

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

escluso dalla  
Pagina 4 di 12

registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno "BIOREPAIR" contiene termini di base della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, dove la conoscenza di base dell'inglese da parte del pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

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

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

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

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

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

caratteristiche del prodotto o servizio" (enfasi aggiunta).

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

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

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

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

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

designati che consistono in dentifrici, colluttori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l'igiene

di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la

riparazione biologica o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in

questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile

che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e

preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o

biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.

Pagina 5 di 12

Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe

21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del

filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad

esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti

e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno

non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente argomenta che per il termine "BIOREPAIR" non esista una definizione da un

dizionario. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto

tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non

offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle

parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.

Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non distintivo.

L'Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel caso in esame in cui l'aggettivo 'BIO' precede il sostantivo 'REPAIR' che, insieme, significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale argomentazione del richiedente deve essere respinta.

Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.

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 [...]  
Pagina 6 di 12  
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, §  
32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione  
è considerata  
nient'altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da  
due elementi  
descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel  
settore dei prodotti in  
questione (BIO) e l'altro è un termine semplice, non ricercato  
(REPAIR/riparazione) che  
assume un significato specifico in relazione a denti che possono  
presentare lievi difetti da  
riparare. L'unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea  
un'impressione  
sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali  
separatamente. Non c'è  
nulla di insolito nella loro sintassi né nient'altro che contribuisca a  
creare un neologismo che  
sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento  
riconoscerà immediatamente e  
senza alcuno sforzo mentale il significato di "BIOREPAIR" in relazione  
ai prodotti in  
questione.

Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere  
direttamente  
descrittivo, non è il caso di "BIOREPAIR". Questo segno è solo una  
combinazione di due  
parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire  
che sono adatti o  
destinati alla riparazione di danni orali/dentali ("REPAIR" o  
riparazione) in modo biologico o  
naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o  
ecologici ("BIO").

Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).

L'Ufficio concorda con il richiedente che "Il consumatore a scaffale trova il marchio, non un libro di chimica". Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine "BIOREPAIR" che i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende possibile.

In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere non descrittivo del segno devono essere respinte.

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

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo".

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

che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagina 7 di 12

«Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera

significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua

funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,

EU:C:2006:20, § 31).

Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,

come il fatto che il marchio è costituito da un'unica parola con la prima lettera maiuscola e

da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre

un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti

prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di

distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare

attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,

Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,

EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto

decisivo sull'impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo

un'attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera 'B' iniziale maiuscola potrebbe

non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere

e, dall'altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole 'BIO' e 'REPAIR' che

sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia

utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno

e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa

anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l'Ufficio non abbia

dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua

inglese, usi il termine  
'Biorepair' come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno  
dei prodotti rivendicati  
nella domanda in oggetto.  
L'Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un'evidente  
sovrapposizione tra  
le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui  
all'articolo 7, paragrafo 1,  
lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,  
EU:C:2004:86, § 67, 85;  
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).  
In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio  
denominativo  
descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi  
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),  
RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo  
per gli stessi  
prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),  
RMUE (12/06/2007,  
T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).  
Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei  
prodotti richiesti per  
essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),  
RMUE, non è corretto. Il  
carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua  
capacità,  
indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere  
ricordato dal pubblico  
interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di  
un'impresa e quindi per  
distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in  
esame, poiché  
'BIOREPAIR' è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è  
privo della capacità  
distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di  
riferimento.  
Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che  
l'Ufficio non ha dimostrato  
che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia  
irlandese, percepiscano  
Pagina 8 di 12  
come non distintivo il segno in esame.  
L'Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di  
riferimento nel caso in  
esame non è quello di tutti gli stati membri dell'Unione europea, bensì  
di quelli in cui l'inglese  
è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e  
Malta, Paesi Bassi e  
Finlandia. Rispetto a tale consumatore l'Ufficio ha ampiamente  
dimostrato nel rilievo iniziale  
e nei paragrafi precedenti che il termine "BIOREPAIR" ha un significato

descrittivo di  
caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non  
distintivo.  
Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la  
maggior parte dei  
consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE,  
è una disposizione  
ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato  
sulla base di una norma  
comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la  
registrazione di un marchio se  
esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto,  
anche se il segno è  
non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori  
dell'UE, per essere escluso  
dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o  
manchi di carattere distintivo  
in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12,  
Neo, EU:T:2013:343,  
§ 57).  
Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i  
consumatori di lingua  
inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla  
registrazione ai sensi  
dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.  
Il richiedente ritiene infine che l'Ufficio abbia accettato alcune  
registrazioni simili, quali il  
MUE 006295877 – BIORPAIR. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata  
afferma che «le  
decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio  
[dell'Unione  
europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in  
quello di un potere  
discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come  
marchio dell'Unione  
europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come  
interpretato dal  
giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio  
(15/09/2005, C-37/03 P,  
BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,  
EU:T:2002:245, § 35).  
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza  
del principio della parità  
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di  
legalità secondo cui nessuno  
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di  
altri» (27/02/2002,  
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).  
In relazione al fatto che l'Ufficio abbia registrato MUE 006295877 –  
BIORPAIR per gli stessi  
prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate

precedenti decisioni dell'Ufficio e che, se realmente comparabili, l'Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C-39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso successivo.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto

Pagina 9 di 12

eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

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

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

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il 22 e

30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

- Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
- Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
- Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
- Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l'Irlanda e tre per Malta)
- Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza indicazione di alcun paese di riferimento
- Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
- Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia

Valutazione delle prove

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

indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non

ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi

per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è

stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il

segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico

di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un

servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza

Pagina 10 di 12

giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti

all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi

oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di

evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore

economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un

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

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

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...].

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e



avveduto [...]

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

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo

in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di

marchio dell'Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono

a un periodo precedente a tale data.

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una

distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini

demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di

Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e "prove secondarie"

(volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente

indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of

superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a

corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.

Pagina 11 di 12

Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio

dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea.

Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere

distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe

essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir

et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il

carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non

aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge,

noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua inglese dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea, vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia. La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l'uso del marchio in paesi dell'Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna prova relativa all'Irlanda (due fatture nell'allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per importo non divulgato; nell'allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime relative a Malta (tre fatture nell'allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative al fatturato, piuttosto esigue). Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l'indagine di cui all'allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare l'attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano, tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite, di cui all'allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri dell'UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L'allegato 4 include inserzioni pubblicitarie solo in Polonia e Croazia. Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all'uso che ne è stato fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito

all'uso per il marchio richiesto.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018690186 è respinta.

Pagina 12 di 12

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

Valeria NIMMO

---

## Fondo PMI – Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali)



Al via dal 26 aprile:

- il Voucher 3 che finanzierà **brevetti nazionali ed europei** fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili
- il Voucher 4 per le **varietà vegetali comunitarie** in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.

Le imprese possono far **domanda per i due nuovi voucher dal 26 aprile**. Le modalità sono le stesse di quelli previste attualmente per il Voucher 2: direttamente o tramite un loro rappresentante e attraverso il sito

dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Per maggiori  
informazioni: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm\\_campaign=ip-it](https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it)

---

## Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi



Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l'utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

### DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso  
del 25 gennaio 2022

Nel procedimento \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da \*\*\*\*\*

Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea

n. \*\*\*\*\*

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, \*\*\*\*\* ("la richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo

per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:

Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per

neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso

farmaceutico; farine latte per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso

medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso

medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso

terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali

alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso

medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche

per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine;

biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;

crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme

da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e

prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da

forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;

panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;

riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];

zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

2 In data 9 febbraio 2021, l'esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto

provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla

richiedente. In particolare, le obiezioni dell'esaminatrice possono essere sintetizzate come segue.

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano;

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

3

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

3 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatrice, la richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, che classificava

come "l'autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento dell'impedimento alla registrazione". In base a detto documento, la richiedente

chiedeva all'Ufficio una "conferma di superamento del rifiuto".

4 Con decisione del 9 agosto 2021 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti

oggetto della domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La

decisione può essere sintetizzata come segue:

– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, l'Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelare i Simboli dello Stato italiano "per fini strettamente istituzionali e protocollari" e non ha

come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello Stato italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e

funzioni diverse da quelle menzionate dall'Ufficio del Cerimoniale.

– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l'Ufficio del Cerimoniale spiega che l'articolo 10, rubricato 'Stemmi', del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di autorizzare l'utilizzo della bandiera italiana.

– Inoltre, l'Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l'Ufficio del Cerimoniale conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una

leggera discrepanza nel requisito dell'altezza che, tuttavia, non impedisce al

simbolo usato di essere "un richiamo grafico" alla bandiera italiana.

– Secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio

l'imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).

La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l'imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il

marchio oggetto della domanda di registrazione e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l'«emblema» mostra l'elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

4

sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, o parte di esso. Tale elemento non deve necessariamente essere identico all'emblema di cui trattasi. Il fatto che l'emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte

dell'emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

– Il documento procede affermando che se un'azienda “produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non

avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per definizione, presentare una concessione o autorizzazione all'uso e registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.

– Infine, l'Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami

alla nazionalità italiana del proprio prodotto.

– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all'uso e alla registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente affinché l'Ufficio revochi la propria obiezione.

5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.

6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel

punto 1 della presente decisione.

7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava

alla richiedente l'accoglimento della domanda di limitazione.

Motivi del ricorso

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati

come

segue:

– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle informazioni ottenute dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4, Allegato 6b e Allegato 7b), l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l'unica autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

5

rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall'autorità competente;

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene un'accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto

nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto

di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere in discussione ab origine l'applicabilità dell'impedimento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a tutti gli effetti un'implicita autorizzazione all'uso e alla registrazione del

segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel

tricolore, vale a dire l'individuazione di appartenenza ad un popolo, è liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge che "se l'azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali

e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio".

Motivazione

9 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.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Sull'ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di



ricorso

11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con altri organi dell'Amministrazione dello Stato italiano, numerati come Allegati da 1a) a 7b).

12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall'EUIPO. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

6

13 In particolare, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Precisando che l'EUIPO "può", in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha conferito all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorre o meno tenere conto di tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).

14 Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le

ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, per superare

l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h),

RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese

in considerazione nella decisione impugnata.

16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.

17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l'esito della presente causa.

Sulla richiesta di riservatezza

18 L'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere

determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la

parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.

19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un

documento conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l'Ufficio deve verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale

interesse

specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo

status di segreto commerciale o commerciale.

20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinanzi alla Commissione di ricorso

nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia

specifico

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

7

interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,

la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.

21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la

dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso

fonti pubbliche.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

22 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi

dell'Unione europea l'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione

della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la

registrazione e

l'utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e

punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a

emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).

23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell'autorità interessata di

controllare l'utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare

il pubblico rispetto all'origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono

utilizzati.

24 Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:

□ deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una

"imitazione

araldica" dei succitati simboli; oppure

□ deve contenere una riproduzione identica o una "imitazione araldica" dei succitati simboli.

25 Nel caso in questione, il segno richiesto

contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della

bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è immediatamente riconoscibile.

26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,

per quanto riguarda "l'imitazione da un punto di vista araldico", una differenza

rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata

presentata la domanda e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

8

taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'étable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,

EU:T:2011:246, § 24-25).

27 Pertanto, anche qualora l'elemento figurativo del marchio in questione non dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene

che gli argomenti della richiedente, relativi all'esistenza di un

"sostanziale

scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato

e le caratteristiche della bandiera italiana", siano privi di fondamento e debbano

pertanto essere respinti.

28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in

questione dell'elemento verbale "I'm from Italy" o, quantomeno, del termine "Italy", rafforza il nesso tra l'elemento figurativo della domanda di marchio e la

bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS CONCEPT, § 33).

29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un

elemento costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione

dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera

dello Stato italiano.

30 Pertanto, l'esaminatrice ha correttamente indicato che l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere

superato solo presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente dello Stato italiano.

31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare l'autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di

detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di riservatezza avanzata dalla richiedente.

32 In particolare, la documentazione presentata dinanzi alla Commissione dimostra

che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del segno in questione:

– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla registrazione e all'uso del segno in questione.

– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

9

all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale appartiene l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la richiedente si rivolgeva direttamente all'UIBM, sollecitando aggiornamenti in merito. Nella stessa data, l'UIBM replicava indicando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data

31 marzo 2021 l'UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al contempo, confermava che l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano.

– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il 23 febbraio 2021.

– In data 29 aprile 2021, l'UIBM inoltrava alla richiedente il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l'inoltro di detto parere, l'UIBM evidenziava che l'autorità competente aveva rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all'utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.

33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che "L'utilizzo del Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per l'esposizione all'esterno e all'interno degli edifici sedi di Uffici pubblici", mentre

"Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio

rivolto ai privati", chiarisce che se un'azienda "produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che

rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da

eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio", ragion per la

quale "Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla

osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all'utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale".

34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva

nuovamente all'UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla decisione impugnata per costituire un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera h) RMUE.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

10

35 In data 8 ottobre 2021, l'UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di

autorizzazione all'uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell'articolo 6

ter

della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun'altra autorità competente in materia.

36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021

l'UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all'Ufficio una limitazione dell'ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di origine italiana, aggiungendo la dicitura "tutti i summenzionati prodotti di origine italiana" alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.

38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all'uso di

un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha

seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità

italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare

correttamente l'autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.

39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata dall'UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun'altra autorità

competente in materia.

40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha espressamente affermato che nulla osta all'utilizzo, da parte della richiedente

come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine

italiana (come indicano le espressioni "produce beni di una filiera produttiva

nazionale" o "natura puramente italiana del prodotto").

41 Pertanto, come anche sottolineato dall'UIBM nella comunicazione alla richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente sembra indicare che l'autorizzazione delle autorità italiane competenti all'inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento costituito da un'imitazione della bandiera dello Stato italiano sia

subordinata

unicamente alla “natura puramente italiana” dei prodotti/servizi protetti dal marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti

da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine

25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

11

italiana, la richiedente abbia ottemperato all’unica condizione posta dalle autorità

italiane per la concessione dell’autorizzazione richiesta per superare l’obiezione

alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell’autorizzazione concessa da

parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle

classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l’obiezione alla registrazione del

marchio in questione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata

45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è

stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell’Ufficio.

A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione

dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva all’adozione della decisione impugnata.

---

## **Marchio comunitario descrittivo respinto – Alicante 30-03-2023**



Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola “Gelato” e

il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 30/03/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*\*

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 12/01/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Succedanei del gelato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno contiene l'elemento 'gelato'. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna, oppure da succhi di frutta e zucchero.
- Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (v. link):  
<https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/> (per l'italiano) e  
<https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid> (per l'inglese, includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest'ultimo oggetto di sottoscrizione).
- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'succedanei del gelato' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna, oppure da succhi di frutta e zucchero, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali



caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

#### III. Motivazione

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

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

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

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

#### IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Succedanei del gelato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;

Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di melassa.

Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.

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

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

Annalisa GIACOMAZZI

---

# IPERICO Contro la Contraffazione



È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E' uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.

---

## Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

### ASSCOF

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine "GLASSCORD" che tradotto è "corda di vetro", è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 28/03/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*+

Vostro riferimento: SQ7577AB/mb

Marchio: GLASSCORD

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## I. Sintesi dei fatti

In data 09/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra

ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;

Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali

(carbonio puro,

carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l'isolamento e la protezione di condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;

Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine

metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica, prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili

non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti inquinamento.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato

nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali

si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra

identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.

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

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord>

[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass\\_1?q=glass](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass)

- Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per

identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici

usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in data 09/12/2022.

<https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord>

<http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f>

<https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#>

<https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html>

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

che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d

vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

- Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il

materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di

rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.

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

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

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

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

di altre imprese.

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

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

paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018788811 è

respinta.

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

Michele M. BENEDETTI – ALOISI

---

## **Marchi non registrabili – Alicante**

### **28-03-2023**

## **IPERATLET**

Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un'espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 28/03/2022

\*\*\*\*\*

*Fascicolo n°:*

\*\*\*\*\*

*Vostro riferimento:*

*Marchio:*

**SUPERATLETA**

*Tipo di marchio:*

**marchio denominativo**

*Richiedente:*

\*\*\*\*\*

**I. Sintesi dei fatti**

In data 04/08/2021 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L'Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l'Ufficio ha sollevato un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce anch'essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

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

## **III. Motivazione**

L'Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d'eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che migliorerebbero le abilità dello sportivo al punto da trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall'unione dei due termini 'SUPER' e 'ATLETA' in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

Infatti, l'espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un'espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrendo un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

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

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

## **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018506067 è respinta.

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

**Roberto D'ERME**

Esaminatore

---

## Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise



Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il **1° marzo 2023 alle 9:00** è iniziato il periodo c.d. di *sunrise*, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l'esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (**richiesta di *opt-out***). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo "classico".

Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario

---

## Marchio comunitario elogiativo

# rifiutato Alicante 10-03-2023

**B-Sure**

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa "essere sicuro" semplicemente come elogiativo che i dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.

Classe 26 Aghi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "sii preciso/efficace/certo". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;> [https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b\\_2,](https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2) [https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure,](https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure)



<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l'utente (ndr: you be – tu sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro, attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l'espressione includa un elemento diverso dall'ortografia corretta ('B' invece di 'Be') non sarà sufficiente per renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle comunicazioni commerciali.
  - Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che foneticamente, che la componente 'B' significa 'Be', anche considerato il senso logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
  - Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere sintetizzate come segue:
1. L'Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l'ammissibilità della domanda in esame.
  2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando

conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.

Pagina 3 di 5

### III. Motivazione

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

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

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

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

che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha

supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da

sintesi nei paragrafi iniziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato

interessato, vale a dire "sii preciso/efficace/certo". Il richiedente non ha obiettato nulla contro

i significati di "B-sure" indicati dall'Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.

Sulla base di tali significati, l'Ufficio non può immaginare che cos'altro possa percepire il

consumatore di lingua inglese di fronte al segno " " in relazione ai prodotti

che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di

affidabilità nell'uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.

Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta " " che possa conferire

carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel complesso prive di carattere distintivo.

L'obiettivo del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo" e non marchi che siano in conflitto con altre registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n. 003543451 "B-sure" per prodotti delle Classi 5 e 10. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio

Pagina 4 di 5

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

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

In relazione al fatto che l'Ufficio ha registrato MUE 003543451 "B-sure" tra gli altri, per prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l'Ufficio deve valutare se debba essere seguito. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.

L'attuale decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, ' Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018807048 è respinta.

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

---

## **Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023**

BE GOOD

VS

BEDGOO

“Be Good “contro “Bedgood” Secondo Euipo i due marchi sono differenti per cui la opposizione è respinta. “Be Good” tradotto è “essere di buona qualità”. Analizziamo “bedgoo”: Bed verrebbe inteso dal consumatore come attinente a biancheria per il letto ma la parola intera verrebbe comunque intesa non disgiuntamente. Inoltre, non significando nulla il termine bedgoo, è da intendersi come segno distintivo.

**OPPOSIZIONE N. B 3 158 920**

\*\*\*\*\* (rappresentante  
professionale)

c o n t r o

\*\*\*\*\*  
(rappresentante professionale).

Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

**DECISIONE:**

1. L’opposizione No B 3 158 920 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR

**MOTIVAZIONI**

In data 24/11/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 584 627 “Bedgoo”. L’opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea \*\*\*\*\* e N. \*\*\*\*\* . 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'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 365 967.

#### **a) I prodotti**

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

*Classe 24: Coperture per mobili; tende; etichette in tessuto; biancheria; copritavoli e tovaglie; coprilette e coperte da letto; biancheria per il bagno; materiali per filtrare in tessuto; materie tessili; filtri in materiali tessili; materiali filtranti in tessuto; materiali per filtrare in tessuto; materiali per filtrazione [in materie tessili]; materiali tessili compositi; materie filtranti [materie tessili]; stoffe; tessuti per uso tessile; tessuti di spugna per uso tessile; stoffe [tessuti]; tessuti; tessuti filtranti.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

*Classe 24: Stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria; trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciaie; tappeti da tavola non di carta; stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).*

*Trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciaie, del marchio contestato, sono compresi nell'ampia categoria della biancheria dell'opponente. Pertanto, sono identici.*

*Tappeti da tavola non di carta, del marchio contestato, sono compresi nell'ampia categoria di copritavoli e tovaglie dell'opponente. Pertanto, sono identici.*

#### **b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

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

Nel presente caso, parte dei prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale ("tessuti") e un'altra parte è diretta solo al grande pubblico (ad esempio "trapunte; coperte da viaggio; lenzuola").

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

#### **c) I segni**

Il territorio di riferimento è la 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).

In merito ai marchi in questione, occorre osservare che, i consumatori di riferimento quando percepiscono un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Orbene, nel caso di specie il pubblico scomporrà l'elemento verbale "BeGood" in "BE" e "GOOD" poiché essi hanno significati specifici come verrà spiegato qui di seguito. Questa separazione è ulteriormente facilitata dalla capitalizzazione irregolare dell'elemento verbale "BeGood".

Il termine "GOOD" del marchio anteriore è una parola inglese molto basilare che significa "di alta qualità, standard o livello". Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale termine sarà compreso in tutta l'Unione Europea, poiché si può presumere che il pubblico conosca tali termini inglesi di base (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al. § 41).

La componente 'BE' nel marchio anteriore, è un verbo inglese che significa, tra l'altro, "esistere" o "accadere o verificarsi" o viene utilizzato nelle espressioni del tipo "to be fair" (essere corretti) "to be honest" (essere onesti) per introdurre un'affermazione o un'opinione aggiuntiva e per indicare che si sta cercando di essere corretti, onesti o seri (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/be>). Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, tale verbo fa parte del vocabolario inglese di base ed il suo significato è, pertanto, noto a tutto pubblico di riferimento (vedasi, a tal proposito, Sentenza del 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28).

Dato che "BE GOOD" è una espressione usata nella lingua inglese con il significato unitario di "comportati bene", la parte del pubblico di lingua inglese e quella con una buona padronanza dell'inglese percepirà la combinazione degli elementi verbali del marchio anteriore "BE GOOD" con il significato sopra menzionato. Questa espressione è nel complesso normalmente distintiva rispetto ai prodotti in questione, poiché non ha una relazione chiara con essi.

D'altra parte, quella parte di pubblico che non ha una buona padronanza dell'inglese (ad esempio parte del pubblico italiano e spagnolo) percepirà il significato di ogni elemento verbale "BeGood", ma non percepirà un significato unitario. Questo perché è improbabile che questa parte del pubblico comprenda l'elemento "BE" come forma imperativa del verbo essere, ma lo percepirà piuttosto come forma infinitiva. Pertanto, la componente verbale "GOOD" sarà percepita da questa parte del pubblico come una mera indicazione della buona qualità della merce, essendo, dunque debole, mentre "BE" anche se

relazionato alla parola "GOOD" non avrà un chiaro significato per i prodotti in questione e, sarà, pertanto distintivo.

Per quanto riguarda il marchio contestato "Bedgoo", la divisione di opposizione ritiene che il pubblico inglese percepirà la componente "BED" con il significato di "mobile su cui ci si sdraia per dormire" (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed>), in italiano "letto", e la componente "GOO" come termine che si riferisce "a qualsiasi sostanza densa e appiccicosa, ad esempio fango o pasta" (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goo>). Tenendo presente che i prodotti rilevanti sono biancheria o, più specificamente, biancheria da letto, la componente "BED" è da considerarsi quanto meno debole per il pubblico inglese, mentre "GOO" è normalmente distintiva in quanto non ha alcun chiaro significato in relazione agli stessi.

Inoltre, l'insieme di parole "BEDGOO" non ha alcun chiaro significato per il pubblico inglese ed è, pertanto, normalmente distintivo. Sebbene la parola inglese "BED" sia relativamente comune e parte del pubblico non inglese, ma con una certa conoscenza di questa lingua, ne comprenda il significato, vi è una parte di tale pubblico che non parla inglese e che, pertanto, non conosce questa parola (v. per analogia 14/07/2021 nel caso R 2057/2020-2). Tale ragionamento è ancor più calzante in relazione alla parola "GOO" che non è una parola inglese comune e, pertanto, non verrà compresa dal pubblico non inglese. Per la parte del pubblico che non percepirà alcun significato in nessuna delle due componenti verbali, il marchio "BEDGOO" non verrà scomposto essendo percepito come un unico elemento privo di qualsiasi significato e, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del marchio anteriore è un elemento astratto privo di significato per il pubblico in questione e, pertanto, distintivo. Infine, la stilizzazione del marchio anteriore svolge una funzione puramente decorativa nella percezione di tale segno.

Il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere B-E\*G-0-0\* che compongono gli elementi verbali "BeGood" and "Bedgoo", nonché nella lettera "D". Tuttavia, solo le prime due lettere "B-E" sono nella stessa posizione, mentre tutte le altre si trovano in posizioni diverse all'interno di tali elementi verbali. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le lettere "GOO" sono nella stessa sequenza ma non nella stessa posizione (terza, quarta e quinta lettera nel marchio anteriore a quarta, quinta e sesta lettera, nel marchio contestato). Pertanto, la coincidenza delle lettere "G-0-0" ha una rilevanza limitata mentre la coincidenza nella lettera "D" non ha alcuna rilevanza essendo sia in sequenza che in posizione completamente diversa all'interno dei marchi. Inoltre, si deve tener conto del fatto che tali lettere sono costitutive di elementi verbali che verranno percepiti diversamente dal pubblico di riferimento ("BE" e "GOOD" nel marchio anteriore



vs "BED" and "G00" or "BEDG00" nel marchio contestato).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso numero di lettere in due marchi non rivesta, di per sé, un particolare significato per il pubblico di riferimento, nemmeno per un pubblico specializzato. Poiché l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, che peraltro non sono tutte utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che molte parole abbiano lo stesso numero di lettere e addirittura ne condividano alcune, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate visivamente simili. Inoltre, il pubblico non è, in generale, a conoscenza del numero esatto di lettere di un marchio denominativo e, di conseguenza, non noterà, nella maggior parte dei casi, che due marchi in conflitto hanno lo stesso numero di lettere (25/03/2009, T 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

In questo caso, il mero fatto che i segni abbiano due lettere in comune nella stessa posizione e che tutte le altre, sebbene comprese in entrambi i marchi, siano in posizioni diverse non contribuisce alla constatazione di una rilevante somiglianza visiva tra di essi, per i motivi suesposti.

I marchi differiscono, altresì, nell'elemento figurativo nonché nella leggera stilizzazione del marchio anteriore.

Alla luce di quanto detto e delle considerazioni sul grado di distintività degli elementi che compongono i marchi in questione (e delle loro parti), si ritiene che i marchi siano visivamente simili in grado basso.

**Sotto il profilo fonetico**, è probabile che il pubblico pronunci "BE" e "GOOD" con le regole di pronuncia inglese dato che sono due parole inglesi elementari e, pertanto, conosciute da tutto il pubblico di riferimento (ossia /bi/ e /gʊd/), mentre 'BEDG00' verrà pronunciato con le regole della pronuncia inglese da parte del pubblico inglese o con una certa conoscenza di tale lingua (ossia /bed/ e /gu/) o con le regole di pronuncia delle altre lingue del territorio di riferimento. Ad ogni modo, anche se gli elementi verbali dei marchi hanno in comune i suoni di alcune lettere, la presenza della lettera "D" al centro dell'elemento verbale 'BEDG00', del marchio contestato, che invece è presente come ultimo suono nel marchio anteriore nonché il fatto che le lettere coincidenti "G00" hanno una posizione diversa creerà differenze a livello fonetico non irrilevanti.

Pertanto si ritiene che i marchi siano foneticamente simili tutt' al più ad un livello inferiore alla media.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà il significato dell'elemento verbale "BeGood" parzialmente o nella sua interezza, mentre l'elemento verbale "BEDG00" verrà compreso in tutte o solo una delle sue componenti o verrà percepito come un unico elemento senza significato. Pertanto, visto che il pubblico percepirà in almeno uno dei marchi un significato che non trova riscontro nell'altro marchio, i segni non sono concettualmente simili.

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

#### **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, per i motivi precedentemente spiegati, è privo di un chiaro significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole per una parte del pubblico (ossia "GOOD"), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

I prodotti sono stati ritenuti identici. I marchi sono visivamente simili in grado basso, foneticamente simili al massimo in misura inferiore alla media e concettualmente non simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

Come prima spiegato, le coincidenze visive e fonetiche delle lettere che costituiscono gli elementi verbali dei marchi in questione hanno un'importanza limitata dato che, fatta eccezione per le prime due lettere, le altre sono in posizioni diverse e, soprattutto, fanno parte di componenti verbali percepite diversamente in quanto con significati distinti o senza significato. Tali differenze saranno chiaramente percepite dal pubblico di riferimento.

Nel caso di specie, un punto essenziale della valutazione è che i marchi non sono concettualmente simili, in quanto il marchio anteriore veicola concetti che, come spiegato in precedenza, non sono contemplati dal marchio contestato, che a sua volta trasmette concetti diversi o non ne trasmette affatto.

Alla luce di tali differenze e anche tenendo conto del ricordo imperfetto del consumatore, non appare probabile che, come sostenuto dall'opponente, il pubblico possa confondere o associare i marchi in questione (ossia credere che i prodotti del richiedente provengano dall'impresa dell'opponente o che le due imprese siano economicamente legate tra loro).

Considerato quanto precede, nonostante i prodotti siano identici e il pubblico presti un livello di attenzione medio, si ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. \*\*\*\*\* per prodotti nelle Classi 23, 24 e 25.

Anche se tale marchio non include l'elemento figurativo del marchio comparato poc'anzi (MUE n. \*\*\*\*\*), lo stesso è da considerarsi ancora meno simile rispetto al marchio contestato. Questo perché, a differenza del marchio contestato che è composto da un solo elemento verbale "BEDG00", il marchio in questione presenta gli elementi verbali del marchio anteriore prima comparato (BE GOOD), ma chiaramente separati e su due linee diverse, nonché lo sfondo che comunque ha una valenza decorativa. Tale differenza strutturale insieme tutte le altre differenze tra i marchi menzionate in precedenza, contribuisce ancor di più a differenziare i marchi a livello visivo mentre foneticamente e concettualmente valgono le stesse considerazioni fatte per il MUE n. \*\*\*\*\* Di conseguenza, anche considerando una identità dei prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

## **SPESE**

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

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

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

## **Divisione d'Opposizione**

Martina GALLE Angela DI BLASIO      Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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