

REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022



Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

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

Alicante, 05/12/2022

TMSHELL

Via Liberiana, 17

I-00185 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018707655

Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Cirillo Group S.p.A.

Largo Somalia, 67

I-00191 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

Contemporaneamente, l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l'indicazione geografica

protetta 'Olio di Puglia' (IGP) (PGI-IT-02381).

L'obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute

alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i

prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla

classe 29,

sono i seguenti:

Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive

conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di pomodoro.

Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da

cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughetti di carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta; Crostini; Salse a base di pomodoro.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato

seguito: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una ben precisa regione dell'Italia meridionale.

– Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è

supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo

De Mauro e dell'Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0>

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

<https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/>

– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad

uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.) sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e

perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati dall'immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente al termine 'Puglia' presente nel segno), il consumatore di riferimento percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la provenienza geografica dei prodotti.

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

a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogenea natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così facendo, a colpo d'occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l'apprezzamento gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano. Circa l'immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell'Ufficio di elementi figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti, verosimile o simbolica. Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza del carattere distintivo dell'immagine è il grado di stilizzazione dell'immagine stessa. Sempre secondo le direttive dell'Ufficio, una stilizzazione che superi la mera descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece

davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in cui le scelte dell'autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti detto, l'elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.

3. L'Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio in oggetto.

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.

A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l'impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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».

Pagina 4 di 7

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera

c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34)

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

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

4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»

Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.

Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario italiano, comunemente utilizzata, tra l'altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per indicare l'alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.

La spiegazione fornita in tal senso dall'Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato

interessato, ovvero come attributivo dell'informazione che i prodotti sono degli alimenti con un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo intellettuale per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro provenienza. D'altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».

Pagina 5 di 7

Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.

Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (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).

Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico destinatario come un'indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che come un marchio.

5. Sugli elementi figurativi del segno

Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell'EUIPO, il segno in questione è dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva. Nel caso di specie, il segno, è un marchio figurativo. La denominazione «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine della Puglia.

L'Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo

a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell'Unione Europea. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Per ciò che concerne l'argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà», di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto. In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l'intenzione del richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l'apprezzamento gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione, come è stato significato dall'Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la

Pagina 6 di 7

rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell'ambito della loro composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l'immagine della campagna pugliese non è sufficiente a distrarre l'attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un'impressione duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel

marchio non presentano alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri tipografici di base/standard in corsivo, nonché l'immagine tipica della campagna di Puglia, che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di garantire al pubblico interessato l'identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è registrabile.

6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall'Ufficio

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili, determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi. Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, «le decisioni che l'Ufficio è portato a prendere 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). Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e simili al segno in questione, conviene rilevare che nell'osservanza del principio della parità di trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall'Ufficio su domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere

nello stesso senso, o se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T Pagina 7 di 7 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n° 003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche dell'Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.

Il MUE n° 011623477, anch'esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all'epoca del suo deposito possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i marchi n° 004204251 e n° 018640734.

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. 018707655 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.

VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

VOCAL CARE

VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce.

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

Alicante, 24/11/2022

GUARDAMAGNA E ASSOCIATI

Piazza San Pietro in Gessate, 2

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018677721

Vostro riferimento:

Marchio: VOCAL CARE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Danila Satragno

Via Montenotte, 19

I-17100 Savona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 20/04/2022 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 sono:

Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.

Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;

Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori

di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: cura, attenzione, salute della voce. Il suddetto significato dei termini "VOCAL" e "CARE" di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all'indirizzo <https://www.lexico.com/definition/vocal>)
Traduzione non ufficiale all'italiano: riferito alla voce umana
CARE The provision of what is necessary for the health, welfare, maintenance, and protection of someone or something. (informazioni estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all'indirizzo <https://www.lexico.com/definition/care>)
Traduzione non ufficiale all'italiano: ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l'oggetto dei servizi obbiettati.
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 e servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente

La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Si informa l'Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di esso
2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare le performance canore.
3. La richiedente ha registrato il marchio presso l'UIBM.
4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non

Pagina 3 di 9

sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente fa riferimento a varie sentenze.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,

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

della loro registrazione come marchi.

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

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera

c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

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

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

1,2 – L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in italiano come "cura, salute della voce". Quindi l'Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento.

4- Per quanto riguarda l'argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal

fatto che una parte del pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio descrittivo e quindi mancante di distintività. L' articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE.

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

La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla

giurisprudenza consolidata:

il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata

esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione].

Pertanto, l'Ufficio e, se

del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di

uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione

dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione

sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata

con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività intrinseca né acquisita del segno. Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 20/04/2022, la 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, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 16.06.2022 e il 31.08.2022.

Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:

- Wikipedia.pdf
- Art. metodo.pdf
- testimonial.pdf
- testimonianza.pdf
- Copertine libri.pdf
- sciroppo e spray.pdf
- I articolo.pdf
- II articolo.pdf
- Video.pdf
- UIBM.pdf
- Video YT Efrem.pdf
- Libri estero.pdf
- Jazz Night.pdf
- A lezione.pdf
- Vocal celebrity.pdf
- Big della musica.pdf
- Voglio cantare.pdf
- Stonati.pdf
- Eurovision.pdf

- Segreti Satragno.pdf
- Alpago.pdf
- Appuntamenti.pdf
- Satragno manager.pdf
- Satragno compl.pdf
- Artisi festival.pdf
- Artisi Tributo.pdf
- Artisi Radio.pdf
- Cena in jazz.pdf
- Alda's song.pdf
- Nnuova sede.pdf
- Artisi Summer.pdf
- 1a classe VC.pdf
- OneDay.pdf
- Nostalgia.pdf
- Loano.pdf
- Daniel Posniak.pdf
- Scuola Albenga.pdf
- apre Sanremo.pdf
- Metodo VC.pdf

Pagina 6 di 9

- MASTER.pdf
- VC Loano.pdf
- CORSI VC.pdf
- LO e MI novità.pdf
- Appuntamenti BL.pdf
- Vocal MN.pdf
- Casa musica.pdf
- SV accademia.pdf
- Talenti.pdf
- Strade illegali.pdf
- Chicago Popular.pdf
- Fresno24.pdf
- The Voice DE.pdf
- Congresso RA.pdf
- PEVO14.pdf
- Sito int.pdf
- VC Google.pdf

Le summenzionate prove riguardano:

- Vari articoli di riviste e giornali,
- la pagina Wikipedia della richiedente;
- testimonianze dei clienti della richiedente
- vari video pubblicati su Youtube
- raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di

Amazon

- immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
- articoli di testate online
- registrazione marchio italiano "Vocal care Danila Satragno"
- links Amazon

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 della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [...].

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

Pagina 7 di 9

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).

La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall'Ufficio alle loro prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56). Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso. Tale dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve

essere corroborata da
altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l'origine dei
prodotti e dei servizi, il
carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai
prodotti e servizi di cui
trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare
un legame tra il
segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione,
stabilendo che il pubblico di
riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie
al marchio i prodotti e
servizi come provenienti da un'impresa determinata (04/05/1999, C-108/97
& C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07
& T-178/07,
Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

Valutazione delle prove

Pagina 8 di 9

La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa
l'esposizione del segno

al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua
inglese. Informa della biografia
e vita professionale della richiedente.

Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su
YOUTUBE dimostrano un certo
successo della richiedente nell'ambito della cura della voce.

Ciononostante, questi elementi

non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un
marchio d'impresa

relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.

Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni
mediche della richiedente,

per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in
questione durante il periodo

rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale
esposizione del marchio e il
territorio di riferimento.

Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della
richiedente sulla

piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa
all'effettiva

esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento
al segno in esame in

modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben
precisa origine

imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.

Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente
del pubblico di

riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso
come provenienti da

un'impresa determinata.

Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all'art. 7, paragrafo 3

RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è

stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio

un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di

riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla

richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l'esposizione certa e

duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell'Unione, ovvero principalmente Irlanda,

Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.

La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente

differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata

Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti

e servizi obbietti e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero

Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della

domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso di quest'ultimo

nei paesi indicati.

Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era

inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;

29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i

consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo

acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa

notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi

al di fuori dell'Italia non prova l'esposizione dei consumatori al marchio in questione per i

prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine

commerciale ben precisa.

La mancanza di prove dell'uso del marchio in Irlanda e Malta significa

che il titolare non può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in

Pagina 9 di 9

virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa.

La domanda della richiedente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto essere respinta.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018677721 è

respinta in parte, vale a dire per:

Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.

Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;

Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori

di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.

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 pres

LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell'Unione Europea – settore carne



“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del

marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa "La Nostra" perde distintività.

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

Alicante, 24/11/2022

Akran Intellectual Property Srl

VIA DEL TRITONE 169

I-00187 ROMA

ITALIA

Fascicolo n°: 018663671

Vostro riferimento: TM4913EU

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.

VIALE EUROPA 98

I-00144 ROMA

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Carne; Estratti di carne.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: 'la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica, caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone'.

Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html>

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html>

Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplicemente come attributivo dell'informazione puramente promozionale che i prodotti, invero

'carne; estratti di carne' della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo, territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non

come

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa

che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto

rispetto alla consumatrice o al consumatore.

Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due

doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all'italianità dei

prodotti, e dell'immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe

alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a 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 19/09/2022, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella lingua italiana, e segnatamente di pronomi possessivo declinato nella prima persona plurale, l'adozione come segno distintivo, privo di alcuna contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di indicatore di provenienza imprenditoriale.
2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso la corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15 luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).
3. l'Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l'Ufficio non è vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
4. l'elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.

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'argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente.

In primis si rileva che

ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di

attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.

Inoltre, si rileva come il pronome possessivo " LA NOSTRA" sia certamente contestualizzato

dall'elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso,

ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l'elemento grafico

rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite

un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione

semantica. Sull'elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell'insieme del

segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito.

L'argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte

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

In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima
corte ha indicato
che 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).
Per ciò che concerne il fatto che l'asserita concessione di alcuni
marchi equivalenti a
concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si

sottolinea come tale argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.

In tal senso l'Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio dell'Unione europea.

Un tale atteggiamento da parte dell'Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul quale si regge la presente decisione e in generale l'azione dell'Ufficio, ma sarebbe contrario altresì ai principi fondanti del diritto naturale.

Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga posto rimedio a eventuali errori commessi dall'Ufficio nell'ambito dell'esame dei motivi assoluti di rifiuto.

Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.

In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall'elemento grafico composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue. Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno "La Nostra".

In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l'insieme come un'indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati da bovini italiani.

Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l'attuale, dove il concetto di prodotti a "kilometro zero" – nella sua accezione di supporto all'agricoltura e all'allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più rilevanza nella mente del consumatore.

Ad abundantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l'obiezione e quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell'Agricoltura Italiano ha

cambiato denominazione in “Ministero dell’ Agricoltura e della Sovranità Alimentare”.

Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è

certamente in grado d’incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il

concetto del menzionato “Kilometro zero” e/o del comprare italiano e/o locale.

Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l’elemento grafico del segno in questione

non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni

sopra esposte.

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. 018663671 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.

“DEFEND KIEV” RIFIUTO di Marchio comunitario – Alicante 10-11-2022



Ad avviso dell’esaminatore il marchio DEFEN KIEV verrebbe percepito come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mirerebbe a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.

Per questo motivo il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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

Alicante, 10/11/2022

FRANCESCO MEDAGLIA

Via Louis Armstrong, 93

I-80147 NAPOLI

ITALIA

Fascicolo n°: 018731890

Vostro riferimento:

Marchio: DEFEND KIEV

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: FRANCESCO MEDAGLIA

Via Louis Armstrong, 93

I-80147 NAPOLI

IT

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

L'obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti:

Classe 25 Abbigliamento; Abbigliamento intimo e da notte; Abbigliamenti impermeabili;

Abbigliamento a collo alto; Abbigliamento casual; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento con isolamento termico; Abbigliamento contenente sostanze dimagranti; Abbigliamento da battesimo; Abbigliamento da camera; Abbigliamento da donna; Abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; Abbigliamento da golf [eccetto guanti]; Abbigliamento da indossare durante attività di judo; Abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento da ragazza; Abbigliamento da tennis; Abbigliamento da uomo; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento esterno per Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

bambini; Abbigliamento esterno per neonati; Abbigliamento esterno per ragazzi; Abbigliamento formale; Abbigliamento formale da sera;

Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento per l'equitazione [tranne i cappelli]; Abbigliamento per la danza; Abbigliamento per le arti marziali; Abbigliamento per lo sci; Abbigliamento per pattinaggio; Abbigliamento per pattinaggio artistico; Abbigliamento per pescatori; Abbigliamento per ragazzi;

Abbigliamento per surf; Abbigliamento per triathlon; Abbigliamento religioso; Abbigliamento sportivo; Abiti in pellami; Abiti in pelle; Abiti in similpelle; Abiti

per damigelle; Abiti per il tempo libero; Abiti prémaman; Abiti scamiciati; Accappatoi con cappuccio; Accappatoi da bagno; Accappatoi da spiaggia; Accessori da portare al collo; Articoli d'abbigliamento per la vela; Bavaglino

per neonati [non in carta]; Bermuda; Biancheria intima modellante; Bikini; Blazer; Blue jeans; Blusa per gravidanza; Boa [pelliccia da collo]; Body per neonati e bambini; Boa; Boleri; Bomber; Articoli d'abbigliamento

impermeabili;
Articoli d'abbigliamento per lo sport; Articoli di abbigliamento impermeabili;
Articoli di abbigliamento in lino; Articoli di abbigliamento per bambini;
Articoli di abbigliamento per il teatro; Articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; Articoli di abbigliamento tessuti; Bandane [foulards]; Bavaglini in plastica per neonati; Bavaglini in tela per adulti; Bavaglini in tessuto; Bavaglini non di carta; Borse progettate specificatamente per stivali da caccia; Bretelle; Bretelle da uomo; Burka; Burnus (mantelli arabi con cappuccio); Busti per nodi per obi (Obiage-shin); Caffettani; Calzamaglie; Calzature per sala da ballo; Calze; Calze al ginocchio; Calze antisudorifiche; Calze da uomo; Calze da yoga; Calzetteria; Calzettini per neonati e bambini ai primi passi; Calzini a pantofole; Calzini; Calzini alla caviglia; Calzini antiscivolo; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzini antisudore; Camici; Camici bianchi per uso ospedaliero; Camici da laboratorio; Camicie; Camici da barbiere; Camicie a collo aperto; Camicie a finto dolcevita; Camicie a dolcevita; Camicie aerodinamiche; Camicie a maniche corte; Camicie con bottoni; Camicie con colletto; Calzoni da golf; Calzoni larghi; Camicette; Calzoni alla zuava per camminate; Calzoncini da bagno; Calzoncini; Camicie da caccia; Camicie da tennis; Camicie di velluto a coste; Camicie hawaiane; Camicie hawaiane con abbottonatura frontale; Camicie in ramiè; Camicie lavorate a maglia; Camicie mimetiche; Camicie per abiti; Camicie per completi da uomo; Camicie sportive; Camicie sportive a maniche corte; Camicie tessute; Camicie ultratraspiranti per sport; Canotte; Canotte da allenamento; Canotte mimetiche; Canottiere; Canottiere a manica lunga; Canottiere da sport; Capi d'abbigliamento resistenti al vento; Capi d'abbigliamento ricamati; Capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; Cappe; Cappe impermeabili; Cappelli in carta da utilizzare come articoli d'abbigliamento; Cappelli per feste [abbigliamento]; Cappotti; Cappotti a doppio petto; Cappotti da sera; Cappotti da uomo; Cappotti di cotone; Cappotti di pelle; Cappotti e giacche in pelliccia; Cappotti di piumino; Cappotti in denim; Cappotti invernali; Cappotti per donna; Cappotti pesanti; Cappucci [abbigliamento]; Cappucci [indumenti]; Cardigan; Casule; Chador; Chaps (Articoli d'abbigliamento); Cheongsam (abiti cinesi); Cinture [abbigliamento]; Colletti; Colletti [indumenti]; Colli di camicia; Completì da uomo; Completì da sera; Completì pantalone; Completì per motociclisti; Coperte indossabili; Cinture; Giacche da sera; Giacche di felpa; Maglie con 2 /5 collo a V; Maglie da calcio; Maglie intime [maglieria]; Maglie imbottite per uso

atletico; Maglie per la corsa; Maglie per l'atletica; Maglie per tute da ginnastica; Maglioni a dolcevita; Maglioni polo; Pantaloncini; Panciotti; Pantaloncini della tuta; Pantaloncini imbottiti per uso atletico; Pantaloni; Pantaloni a tre quarti; Pantaloni elasticizzati; Pantaloni di tute da ginnastica;

Pantaloni eleganti; Pantaloni imbottiti per uso atletico; Polo; Polo in maglia;

Scaldacollo; Scaldacolli; T-shirt stampate.

L'obiezione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) RMUE, si basava sui

seguenti fatti:

- Il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua inglese che attribuirebbe al

segno un riferimento alla guerra in Ucraina. Infatti, l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a una situazione molto drammatica e ha innescato la più grave crisi umanitaria, economica, finanziaria, di sicurezza e politica dell'Europa degli ultimi decenni con un impatto regionale e globale. L'UE, i suoi Stati membri e i suoi partner internazionali hanno fermamente condannato l'aggressione di Putin all'Ucraina e hanno preso decisioni senza precedenti in risposta all'aggressione russa. L'UE ha offerto (e continuerà a offrire) una forte assistenza politica, finanziaria e umanitaria all'Ucraina e imporrà pesanti sanzioni contro la Russia e i complici della guerra.

- Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in data 17/08/2022):

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

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

Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.

Nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «

» come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati poiché mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico.

- Di conseguenza, il segno è inammissibile alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, si basava sui

seguenti fatti:

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

seguente: difendi/difenda/difendiamo/difendete/difendano Kiev!

- Il significato dei termini «DEFEND KIEV», contenuto nel marchio, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che seguono (estratti in data 17/08/2022):

3 /5

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

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

Il contenuto di ciascun link, nonché la relativa traduzione in italiano, era

riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come uno slogan politico, una dichiarazione politica associata all'invasione russa dell'Ucraina o alla guerra in generale. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un invito all'azione di proteggere Kiev e scongiurare l'attacco.

- Benché il segno contenga determinati elementi figurativi consistenti nell'utilizzo dei colori blu e giallo nonché nella rappresentazione di un kalashnikov, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi, rappresentando i colori della bandiera dell'Ucraina e simboleggiando l'arma più famigerata al mondo responsabile della maggior parte delle uccisioni nel secolo passato e presente, rafforzano il messaggio che il segno trasmette e quindi non dotano 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 è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

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

dell'Unione europea n. 18 731 890 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

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

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

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

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

4 /5

decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con

i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

AUTENTICO – marchio non registrabile - Alicante – 16-11-2022



Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbia un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

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

Alicante, 16/11/2022

Autentico 360 srl

via Magna Grecia 128

I-00183 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018720284

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Autentico 360 srl

via Magna Grecia 128

I-00183 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 01/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici.

Classe 25 Abbigliamento.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo

caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da

<https://www.treccani.it/vocabolario/autentico;>

<https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;>

[https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico\).](https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).)

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini, affidabili, originali e non falsi. 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.
- Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1. <https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/>; 2. <https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html>; 3. <https://www.starteritalia.it/about-us>; 4. <https://www.outpump.com/migliori-negozi-dove-acquistare-abbigliamento-vintage/>; 5. <https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95>; 6. <https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049>).
- Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un'etichetta non distintiva non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel

modo in cui tutti gli elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018720284 è respinta.

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

Pagina 3 di 3

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.

VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

VR EQUIPMENT

VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio

'apparecchi per la riproduzione del suono; carte d'identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 'bastoni da montagna e borse da sport' Il marchio è respinto.

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

Alicante, 15/11/2022

UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI

S.R.L. m.t.a

Via Cardinale Guglielmo Massaia, 12

I-61122 Pesaro

ITALIA

Fascicolo n°: 018714285

Vostro riferimento: R-09/22

Marchio: VR EQUIPMENT

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Valentino Rossi

Strada Pirano, 83

I-61010 Tavullia (PU)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 05/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori

elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per

servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

Pagina 2 di 11

risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di

intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione satellitare; Apparecchi d'ingrandimento [fotografia]; Apparecchi

d'insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e

impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi

elettrici

di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;

Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e

strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di

pesatura;

Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi; Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l'analisi dei gas; Apparecchi per l'analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono;

Apparecchi

per la trasmissione del suono; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatto con incorporate funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per

occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e

strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da

remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischiello d'allarme; Avvisatori antifurto; Avvisatori d'incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere l'incendio; Batterie d'accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];

Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti

di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici

per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature

protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali; Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;

Carte-chiave codificate; Carte d'identità biometriche; Carte magnetiche; Carte

d'identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi di protezione per lo sport; Caschi per l'equitazione; Caschi per realtà virtuale;

Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;

Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse

quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per

cellulari;

Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
Pagina 3 di 11

Clessidre; Collari elettronici per l'addestramento degli animali; Colonnine
stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc
[audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità];

Contapassi

[podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti
musicali

che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali;
Covers

per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli;

Cronografi

[apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con
microfono

per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per
la

sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili
per

telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi];

Files di

immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere
respiratorie;

Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza
riflettente;

Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per
telefoni

cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti
di

realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale;

Guanti

per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per
il

supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o

meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
dell'acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto;
Indumenti di
protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interruttori elettrici;
Interruttori
[elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
Lenti di correzione [ottica]; Lenti d'ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche;
Lenti
per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell'aria;
Pagina 4 di 11
Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole; Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica];
Occhiali
per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo; Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport; Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d'asbesto per pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche;
Pile
solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,

scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser]; Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione [elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell'aria; Reti di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti; Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori; Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner [apparecchiature] per l'esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione; Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio; Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili; Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer, registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di criptovaluta mediante l'uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar; Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers; Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale; Strumenti d'allarme; Strumenti di misura; Strumenti d'osservazione; Strumenti meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili; Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer; Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili; Telegrafi [apparecchi]; Televisioni; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors

Pagina 5 di 11

[elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di

segnalazione

per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di

protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi; Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;

Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,

borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli;

Profumeria,

gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online;

Software

scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer

e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile

per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;

Software scaricabili per l'accesso e lo streaming di contenuti di intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l'accesso ad ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e

la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali

online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di

dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili

e beni non fungibili basati su blockchain.

Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;

Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti

vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle

per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri; Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di

pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle

per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli;

Guarnizioni

in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per

valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da
visita;
Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera
per
vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini;
Similpelle;
Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie];
Valigette
ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di
comunicazione a
corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
Pagina 6 di 11
impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli
d'abbigliamento,
ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle;
Abbigliamento
per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi
da
bagno; Antisdrucchiolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli
di
abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini
non
di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di
carta
[abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli;
Casule;
Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants;
Colletti
[indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso
[abbigliamento],
non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria

intima];

Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghettoni; Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grebiuli; Grebiuli [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici

per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta; Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;

Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere; Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezzette; Minigonna a pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima]; Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti; Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni; Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;

Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapièdi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonna; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];

Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè; Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti];

Uniformi;

Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
Pagina 7 di 11

copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime [maglieria].

Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,

abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori

da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,

ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,

mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:

Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in

banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di

programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità; Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni; Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario; Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite; Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer; Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di pubblicità; Servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla creazione di un'identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari; Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.

Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar, Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non

scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e

Pagina 8 di 11

giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso

varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero

fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d'ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o

intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,

pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];

Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive; Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in

materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli

utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non

scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;

Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad

eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per

addestramento; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;

Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi sportivi;

Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di

convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti

[divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;

Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri

e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films

su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del

benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di

layout,

non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento];

Servizi di

messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport

elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;

Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di

bisogni speciali; Servizi per l'acquisizione di certificati d'istruzione, ovvero

conduzione di corsi di formazione ed esami d'istruzione; Trasferimento del know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette; Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.

Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili

utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
Pagina 9 di 11

collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili, token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d'uso temporaneo

di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di

transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la

modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay

digitali e skin per l'accesso e l'uso in ambienti online, ambienti virtuali online e

ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di

videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;

Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;

Conduzione di studi di progetti tecnici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

inglese dell'Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente:
'oggetti necessari per la realtà virtuale'.

• <https://www.lexico.com/definition/vr>

<https://www.lexico.com/definition/equipment>

• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della classe 9, per esempio 'apparecchi per la

riproduzione del suono; carte d'identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;

lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali

scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,

cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,

giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi

virtuali online', così come i prodotti della classe 18, per esempio 'bastoni da

montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per cavalli; rivestimenti in pelle per mobili', nonché i prodotti della classe 25, per

esempio 'calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali; costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo', sono 'oggetti necessari per la realtà virtuale', per esempio perché possono essere utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà virtuale, quali l'allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc...

Pagina 10 di 11

• Similmente, i servizi della classe 35, per esempio 'servizi di negozi al dettaglio

in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,

occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di

approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre

imprese]', così come i servizi della classe 41, per esempio 'divertimento, ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e

non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono

online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento', nonché i

servizi della classe 42, ad esempio 'fornitura d'uso temporaneo di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,

token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e skin per l'accesso e l'uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di progetti tecnici', possono essere specificamente dedicati alla creazione, vendita, promozione, distribuzione, ecc., di 'oggetti necessari per la realtà virtuale'.

• Infine, i servizi della classe 35, per esempio 'servizi di giochi di realtà virtuale', o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi; servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo' possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei servizi.

• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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.

Pagina 11 di 11

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) ec) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018714285 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 tas

Rifiuto Marchio MAFIA CONNECTION 10-11-2022

A CONNEC

Ad avviso dell'esaminatore, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all'ordine pubblico poiché promuoverebbe/banalizzerebbe attività criminali. La domanda di questo marchio subisce un rifiuto.

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

Alicante, 10/11/2022

Anna Lisa Putorti

Via Cassiodoro 1

I-00193 roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018720327

Vostro riferimento:

Marchio: MAFIA CONNECTION

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Videa Next Station S.r.l.

Via Livigno 50

I-00188 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 26/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 38 Servizi di telecomunicazione.

Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Produzione di contenuti

audiovisivi e multimediali, e fotografia.

- Il pubblico di riferimento è il consumatore italiano e il consumatore medio dell'Unione europea che riconosce il termine 'mafia', attribuendo al termine un riferimento ad un'organizzazione criminale, nata in Italia ed attiva in tutto il mondo.
- Il significato del termine 'mafia' contenuto del segno è descritto da estratti di dizionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le ricerche effettuate in data 25/07/2022 agli indirizzi: <https://dizionario.internazionale.it/parola/mafia>, <https://www.lexico.com/definizione/mafia> Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 2 <https://dle.rae.es/mafia>, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Mafia>. Inoltre, il pubblico inglese attribuirebbe al segno «MAFIA CONNECTION» il significato seguente: relazione/collegamento con un'organizzazione criminale di origine siciliana. Il significato del termine 'connection', contenuto nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario (ricerche effettuate in data 25/07/2022 all'indirizzo <https://www.lexico.com/definizione/connection>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAFIA CONNECTION» come contrario all'ordine pubblico perché promuove/banalizza attività criminali. In particolare, il segno fa riferimento ad un collegamento con una organizzazione criminale mondialmente conosciuta per la sua ferocia e le innumerevoli attività illecite. Inoltre, ogni tentativo di ottenere un monopolio e sfruttare commercialmente il termine 'mafia' come indicazione di origine per servizi quotidiani offenderebbe sicuramente molto la sensibilità del consumatore medio europeo e, in particolare, quello di lingua italiana e sarebbe considerato inaccettabile.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018720327 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.

I PROFUMI DELLA NATURA – MARCHIO SETTORE COSMETICI – Alicante 04-11-2022



"I profumi della natura" è comunemente usato nel settore dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi per cui non è distintivo ed è elogiativo dei prodotti stessi per cui non supera l'esame dell'ufficio.

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

Alicante, 04/11/2022

NICCOLO SCARDACCIONE

Viale Majno 9
I-20122 MILANO
ITALIA
Fascicolo n°: 018717163

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: GeCa Srl

Via Giuseppe Verdi 6

I-20826 Misinto (MB)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 15/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze per ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati per ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.

Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi relativi alla

presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con qualsiasi

mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di informazioni ai Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 4

consumatori sui prodotti attraverso Internet; Informazioni sulla vendita di prodotti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe segno in esame in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato seguente: buoni odori dell'ambiente naturale. Tale significato dei termini «I PROFUMI DELLA NATURA» è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 15/07/2022 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/profumo>, <https://www.treccani.it/vocabolario/preposizione>, <https://www.treccani.it/vocabolario/natura/>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti della Classe 3 sono costituiti da o contengono fragranze naturali, profumi che sono fatti

con

sostanze/ingredienti naturali (in contrapposizione a sostanze chimiche, aromi

sintetici, ecc.) o che riproducono gli odori che si trovano in natura, allo stato naturale,

e che i servizi della Classe 35 riguardano tali prodotti, come ad esempio servizi di

vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti profumati, per rendere piacevolmente

odorosi luoghi, oggetti o persone, o servizi di informazione sulla vendita di prodotti

specializzati in profumi ed essenze odorose naturali. Il pubblico di riferimento

tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma

meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi

dei prodotti e servizi.

- Da una ricerca su Internet condotta in data 15/07/2022 è risultato che i termini «I PROFUMI DELLA NATURA» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.

<https://www.tigota.it/it/scelti-per-te/fragranteria/herbal>; 2.

<https://www.lesepiciers.com/profumazioni-ambiente/profumatori-ambiente/>;

1. <https://www.erboristeriapuranatura.it/casa-profumata/nasoterapia-aromibotanici-ricaricaper-diffusore-a-bastoncini-foglie-di-pomodoro-e-menta>; 4. <https://www.macrolibrarsi.it/speciali/come-sopravvivere-all-inverno-con-iprofumi-dellannatura.php>; 5. <https://www.weleda.it/aroma-showers>; 6. <https://www.aseq.it/medicina-e-discipline-corporee/15541-curarsi-con-gli-oliessenziali-iprofumi-della-natura-per-rigenerare-corpo-e.html>; 7. <https://www.melapiu.com/aromaterapia-profumi-della-natura-sentirsi-meglio/>; 8. <https://saponificioaquaviva.it/saponi-profumi-della-natura/>; 9. <https://www.austria.info/it/benessere/vivere-nella-natura/profumi-bosco-prato-acasa#9-fatti-sul-profumo>.

- Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, consistenti in un disegno floreale semplice e banale, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il disegno è elementare e modesto, e rafforza semplicemente il legame semantico con l'origine naturale dei prodotti e servizi in questione. Tali immagini comuni di fiori sono tipiche in relazione ai prodotti della Classe 3 e non possono conferire carattere distintivo, in quanto i consumatori le percepiscono

come semplici
decorazioni, indicanti che i prodotti contengono essenze/aromi floreali.
Il disegno è
abbastanza schematico e non ha caratteristiche accattivanti o
intriganti, che lo
distinguerebbero da una mera immagine ornamentale. Nulla nel modo in cui
tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
funzione
essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione.

Pagina 3 di 4

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. 018717163
è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Profumi per ambiente; Profumi per ambienti in spray; Fragranze
per

ambienti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti; Prodotti profumati
per

ambienti; Detergenti per le mani; Detergenti.

Classe 35 Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Servizi
relativi alla

presentazione di prodotti al pubblico; Presentazione di prodotti con
qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi
all'ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione; Fornitura di
informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet;

Informazioni

sulla vendita di prodotti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Servizi di gestione delle vendite; Pubblicità; Pubblicità, in
particolare servizi

per la promozione di prodotti; Gestione di affari commerciali;

Amministrazione commerciale; Gestione aziendale in materia di commercio
elettronico; Servizi pubblicitari per la promozione del commercio
elettronico.

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.

CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022



L'opponente "CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT", che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell'opponente.

La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura "CHANTECLAIR", distintiva, ed il testo "FORCE & RESPECT", che,

invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell'opponente *de quo*; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB),
Italia (opponente), rappresentata da **Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.**, via
Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia
(richiedente).

Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: *Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.*

1. Classe 35: *Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.*

La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 474 863 è respinta per

2. tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 25/08/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 474 863 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146 (marchio figurativo). 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 Italiano No 2 017 000 143 146.

a) I prodotti e servizi

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

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.

Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.

Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o dei

servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di *profumeria e cosmeticidell'opponente*. Pertanto, sono identici.

I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *saponi* dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l'igiene dell'uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell'uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

I restanti *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l'uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente

per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i *servizi pubblicitari, di marketing e promozionali* contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell'opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni



Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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).

Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

Nel caso del marchio anteriore, l'elemento figurativo si considera l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l'elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta "CHANTECLAIR" in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell'elemento figurativo si legge il testo 'FORCE & RESPECT', scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di 'forza e rispetto', e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell'ambiente.

Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi spostati sopra. I segni differiscono nella dicitura "CHANTECLAIR" la quale è distintiva, e "FORCE & RESPECT" del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all'elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato ("CHANTECLAIR") o come elementi di distintività molto limitata o nulla ("FORCE & RESPECT"), essi sono concettualmente molto simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

L'opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno rammentare

che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

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

I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

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

I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili. Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l'unico elemento del segno impugnato e l'elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell'elemento verbale 'CHANTECLAIR') svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

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

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

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

- Marchio dell'Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3 e 5;
- Marchio dell'Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;
- Marchio dell'Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

Gli altri marchi anteriori invocati dall'opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, 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. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte supporterà le proprie spese.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.



Divisione d'Opposizione

Paola ZUMBO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

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

Copie semplici, presto si potranno richiedere e ottenere tramite portale on line



Dal **1° dicembre 2022** l'UIBM dà avvio al nuovo servizio on line di richiesta e rilascio delle copie semplici.

Sarà possibile trasmettere l'istanza tramite il portale di deposito on line e recuperare la copia digitale richiesta accedendo alla propria area riservata del medesimo portale.

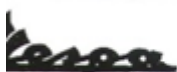
Bando POC per la valorizzazione dei BREVETTI: proroga al 14 novembre.



Sulla base della richiesta pervenuta dai potenziali soggetti interessati, è stato prorogato dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022 il termine per poter presentare le domande a valere sul Bando POC per progetti di valorizzazione dei brevetti.

Leggi il decreto direttoriale di proroga

VESPA CONTRO VESTA Divisione di Opposizione 10-10-2022



VESPA contro VESTA. La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce al nome di un insetto, la parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento, ad una veste.

Seppur vero che il marchio VESPA goda di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato e ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per dimostrare che un marchio può essere confuso con l'altro.

Oltretutto non possiamo escludere che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi del marchio anteriore sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi del marchio posteriore.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro, infatti sono differenti per loro natura, per il loro scopo, per i loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro.

La divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato colleghi mentalmente i due i segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 060 483

Piaggio & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italia (opponente), rappresentata/o da **Jacobacci & Partners S.P.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

G-Luxor S.R.L., Via Fossaceca 3/S, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italia (richiedente), rappresentata/o da **Luigi Carlini**, Via Carlo Armellini 16, 00153 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 10/10/2022 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 060 483 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 30/07/2018, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No 17 874 778 (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 938 458 VESPA; registrazione di marchio dell'Unione europea No 10 821 775 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 1 515 714 VESPA; registrazione di marchio nazionale (Italia) No 687 959 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in relazione a tutti i suddetti marchi e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione al marchio italiano No 687 959.

PROVA DELL'USO

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l'opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all'obbligo d'uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova,

l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso dei marchi sui quali si basa l'opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio e i marchi anteriori erano stati registrati più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 15/03/2018. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che i marchi su cui è basata l'opposizione sono stati oggetto di uso effettivo nell'Unione europea e in Italia dal 15/03/2013 al 14/03/2018 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione:

Marchio dell'Unione europea No 8 938 458

Classe 35: *Servizi concernenti l'organizzazione di vendite a beneficio di terzi realizzati in qualsiasi modo in relazione a veicoli ed apparecchi di locomozione.*

Marchio dell'Unione europea No 10 821 775

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Tomaie di stivali; Visiere [cappelleria]; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Talloniere; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Antisdrucciolevoli per calzature; Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Suole; Tacchetti per scarpe da calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Guardoli per calzature.*

Marchio italiano No 1 515 714

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Marchio italiano No 687 959

Classe 12: *Veicoli a due ruote.*

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

Classe 35: *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la

natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente a seguito di una estensione fino al 01/09/2019 per presentare le prove dell'uso dei marchi anteriori. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 29/08/2019 (entro il termine). Inoltre, l'opponente, in data 31/12/2018, ha presentato prove con il fine di dimostrare la notorietà del marchio VESPA che verranno anch'esse prese in considerazioni ai fini delle prove d'uso. A tal proposito si rileva che tutte le prove fornite dall'opponente in ogni fase del procedimento prima della scadenza del termine per presentare la prova dell'uso, anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di prova dell'uso da parte del richiedente, devono essere prese automaticamente in considerazione nell'accertamento della prova dell'uso.

Le prove d'uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Prove presentate il 31/12/2018

- *Vespa mito degli ultimi 100 anni, La Vespa è nell'olimpo del design degli ultimi 100 anni, Design Vespa tra i 12 oggetti 'cult' al mondo, Design, la Vespa nelle dodici meraviglie che hanno fatto la storia del 900, ecc.*

comunicazione, di Maurizio Boldrini e Omar Calabrese.


Prove presentate il 29/08/2019

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove per la presentazione della prova dell'uso devono consistere in indicazioni riguardanti il luogo, l'ora, la portata e la natura dell'uso del marchio contestato per i prodotti e servizi per i quali è registrato.

Questi requisiti per la prova dell'uso sono cumulativi (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ciò significa che l'opponente è obbligato non solo a indicare ma anche a dimostrare ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza dell'indicazione e della prova circa il luogo, il tempo, la portata e la natura dell'uso deve essere considerata alla luce della totalità delle prove presentate. Una valutazione separata dei vari fattori rilevanti, ciascuno considerato isolatamente, non è adeguata

(17/02/2011, T 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Le prove presentate non dimostrano l'uso dei marchi anteriori per i prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35. In particolare, le prove non contengono nessun riferimento ai servizi nella classe 35 né ai prodotti coperti dai marchi anteriori nella classe 18. Sebbene alcune delle prove mostrino foto di borse e zaini questi prodotti non sono coperti dai marchi anteriori. Le foto dei bauletta quali per esempio  si riferiscono ad accessori nel veicolo che sono protetti nella classe 12 e non ai bauli usati come bagaglio protetti nella classe 18. Con riferimento ai prodotti coperti da alcuni marchi anteriori nella classe 25 sebbene alcune prove presentate, ovvero i cataloghi, gli screenshot e le fatture contengano un riferimento ad articoli di abbigliamento, le fatture sono tutte datate fuori dal periodo rilevante e si riferiscono unicamente a 33 articoli. Tenendo conto delle dimensioni del mercato del settore dell'abbigliamento in Europa ed in Italia, la popolazione e la natura dei prodotti che sono di largo consumo, si ritiene che ad ogni modo tale quantitativo sia estremamente esiguo, ciò unito al fatto che gli screenshot non sono datati e, con riferimento ai cataloghi, non forniscono alcuna informazione sulla quantità di prodotti effettivamente venduti né sull'estensione dell'uso dal momento che non è chiaro se effettivamente sono stati distribuiti ai consumatori finali né in che misura.

Come più sopra descritto, i fattori del tempo, del luogo, della portata e della natura dell'uso sono cumulativi e le prove devono fornire indicazioni sufficienti di tutti questi fattori per provare l'uso effettivo. L'inosservanza di una condizione è sufficiente per respingere l'opposizione.

Ne discende che l'opposizione deve essere respinta a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE e dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE in relazione ai marchi anteriori dell'Unione Europea, del marchio italiano No 1 515 714 e del marchio italiano No 687 959 in relazione ai prodotti e servizi nelle classi 18, 25 e 35.

Le prove sono invece sufficienti a dimostrare l'uso del marchio italiano No 687 959 per i prodotti nella Classe 12.

Le prove dimostrano che l'uso è avvenuto in Italia come dedotto dalla lingua in cui sono redatti i documenti dai riferimenti a tale territorio. Inoltre, la maggior parte delle prove che si riferiscono ai prodotti nella Classe 12 recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare gli articoli di stampa, le campagne pubblicitarie e la dichiarazione redatta dai revisori contabili, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodotti per i quali esso è registrato nella classe 12.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita

dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore italiano No 687 959 nel territorio di riferimento per i prodotti nella classe 12.

Dal momento che l'opponente ha rivendicato solo l'Articolo 8(5) RMUE per i prodotti nella classe 12, l'esame continuerà in relazione a tale articolo.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- I segni devono essere identici o simili.
- Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente a la data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- Rischio di pregiudizio: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

a) Notorietà del marchio anteriore

L'opponente ha presentato le prove più sopra elencate. Nel presente caso le prove presentate il 31/12/2018 sono sufficienti a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

Risulta chiaro dalle prove che il marchio anteriore è stato soggetto a un uso prolungato, costante e intenso nel settore dei veicoli a due ruote e che esso è generalmente noto nel mercato interessato, in cui occupa una posizione consolidata tra le marche principali, come è stato attestato da svariate fonti indipendenti. Le cifre relative alle vendite, spese di marketing e quota di mercato indicate dalle prove, nonché i vari riferimenti al successo del marchio contenuti nella stampa, dimostrano inequivocabilmente che il marchio gode di un elevato grado di conoscenza tra il pubblico interessato.

Alla luce di tali considerazioni la divisione d'Opposizione ritiene che il marchio anteriore goda di notorietà in Italia per *Veicoli a due ruote* nella classe 12.

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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).

La parola VESPA del marchio anteriore si riferisce in italiano al nome delle varie specie di insetti imenotteri aculeati della famiglia vespidi. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha alcuna relazione con i prodotti di riferimento.

La parola VESTA del segno impugnato potrebbe essere associato a indumento dato che è la versione popolare di veste o comunque al congiuntivo del verbo vestire. Parte del pubblico potrebbe anche associarlo ad una divinità degli antichi Romani. Tale elemento è intrinsecamente normalmente distintivo dato che non ha relazione diretta ed immediata con i prodotti e servizi di riferimento nelle classi 18 e 35. Parte del pubblico potrebbe anche non associare VESTA ad alcun significato e anche questo caso si considera normalmente distintivo.

L'elemento figurativo del segno impugnato sarà con probabilità associato alle lettere 'VA' stilizzate che sono poi la prima e l'ultima lettera di VESTA che segue.

La stilizzazione dei segni è di natura decorativa.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

I marchi coincidono **visivamente e foneticamente** nelle lettere 'V-E-S-*—A' (e loro suono) mentre differiscono nelle lettere 'P' e 'T' (e loro suono) rispettivamente. Visivamente inoltre i segni differiscono nella loro stilizzazione e nell'elemento 'VA' del segno impugnato che con molta probabilità non sarà pronunciato essendo la prima e ultima lettera di VESTA.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Come più sopra segnalato, il pubblico italiano assocerà i segni a due significati diversi e pertanto essi sono concettualmente diversi o almeno assocerà un segno ad un significato e l'altro a nessun significato e in questo caso non sono concettualmente simili.

Tenuto conto del fatto che i segni sono stati riscontrati simili sotto almeno uno degli aspetti della comparazione, l'esame sull'esistenza di un rischio di pregiudizio deve proseguire.

c) Il «nesso» tra i segni

Come indicato in precedenza, il marchio anteriore gode di notorietà e i segni sono in una certa misura simili. Al fine di stabilire l'esistenza di un rischio di pregiudizio, è necessario dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, il pubblico interessato stabilirà un nesso (o un'associazione) tra i segni. La necessità di un siffatto «nesso» tra i marchi in conflitto nella mente dei consumatori non è esplicitamente menzionata nell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, ma è stata confermata in varie sentenze (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Non si tratta di un requisito supplementare, ma rispecchia semplicemente la necessità di determinare se l'associazione che il pubblico potrebbe stabilire tra i segni è tale da generare un potenziale pregiudizio al marchio anteriore o indebito vantaggio dal carattere distintivo dello stesso una volta valutati tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tra i fattori pertinenti per l'esame di un eventuale «nesso» vi sono (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

Questo elenco non è tassativo, pertanto possono rilevare altri criteri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Inoltre, la sussistenza di un "nesso" può essere accertata sulla base anche di solo alcuni di questi criteri.

Tale nesso può innanzitutto instaurarsi in conseguenza dalla somiglianza (o dall'identità) tra i segni; tuttavia, è necessario altresì che i segmenti di pubblico interessati a ciascuno dei prodotti e servizi cui si riferiscono i marchi in conflitto siano gli stessi o, in qualche misura, si sovrappongano.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea,

non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l'altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

La Corte di Giustizia ha altresì osservato

...che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associi i marchi in conflitto l'uno all'altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)

Occorre ricordare che i prodotti e servizi restanti dopo due rigetti parziali del marchio contestato a seguito di decisioni dell'Ufficio che sono definitive contro i quali si dirige l'opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Pelle e finta pelle; Pelli d'animali; Bagagli; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; Valigie; Cinghie in cuoio; Cordoni in cuoio; Imitazioni di cuoio; Cuoio per scarpe; Finta pelle [imitazione del cuoio].

Classe 35: Amministrazione commerciale; Servizi di funzioni d'ufficio; Produzione, Distribuzione, Vendita al dettaglio e Servizi di vendita all'ingrosso in relazione ai seguenti prodotti: Pelletteria e Della finta pelle, Pelli d'animali e Pelli non lavorate, Valigeria, Ombrelli, parasoli, Bastoni, fruste e articoli di selleria, Fasce per il collo, guinzagli e coperte per animali, Bauletti destinati a contenere articoli per la toilette, detti "vanity cases", Articoli di valigeria, Cinture di cuoio, Cordoni in cuoio, Imitazioni di cuoio, Cuoio per calzature, Di finta pelle [imitazione del cuoio].

Mentre il segmento di pubblico interessato da alcuni dei prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto è il medesimo, o in qualche misura si sovrappone, tali prodotti e servizi sono differenti in una misura tale che difficilmente il marchio posteriore evocherà nella mente del pubblico interessato il marchio anteriore.

I prodotti nella classe 18 includono materiali grezzi, contenitori usati come bagaglio per il viaggio e per riporre oggetti di toeletta e cosmetici, attrezzature utilizzate per gli animali, prodotti semifiniti in cuoio, bastoni usati come ausilio nella deambulazione e dispositivi per la protezione dalle intemperie. I servizi nella classe 35 includono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell'esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l'analisi del prezzo di costo e la consulenza

organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", "di fornitura di pareri" e di "assistenza" che può risultare utile nella "gestione di un'impresa", ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Nella classe 35 sono anche inclusi servizi di vendita di prodotti che non hanno nulla in comune con i prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà che sono veicoli a due ruote che servono per il trasporto.

I prodotti e servizi in questione appartengono a settori di mercato completamente diversi tra loro. Essi differiscono nella loro natura, nel loro scopo, nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione tra loro. Contrariamente a quanto affermato dall'opponente i prodotti oggetto di contestazione non sono tipicamente venduti come accessori degli scooter o dei ciclomotori in generale, né come prodotti di merchadising come può essere il caso per esempio degli articoli di abbigliamento. Di fatto, nessuno dei prodotti a cui fa riferimento l'opponente e che appaio nei cataloghi e fatture presentati ai fini delle prove d'uso contengono alcun riferimento ai prodotti impugnati o ai prodotti inclusi nei servizi di vendita impugnati. Né l'opponente è stato in grado di dimostrare l'uso dei marchi anteriori in relazione ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Quando un marchio gode di notorietà, il grado di relazione dei prodotti e servizi non deve essere elevato. Tuttavia, ci deve essere qualcosa di più di una semplice somiglianza tra i marchi per mostrare questa. Prima che la dottrina dell'espansione naturale possa essere invocata dall'opponente, deve essere dimostrato che i nuovi prodotti e servizi, ovvero l'estensione del ramo di attività da quello che preesisteva all'arrivo del richiedente, si sono evoluti dalle attività di produzione e commercializzazione dell'opponente e non derivava dall'acquisizione di una nuova attività da parte di una società diversificante. Incombe sull'opponente l'onere di presentare prove convincenti del fatto che la nuova attività rappresenti un'espansione, e non semplicemente un'aggiunta non correlata, all'attività svolta dall'opponente per prodotti e servizi per i quali il richiedente chiede la registrazione. Senza tale prova di un'espansione naturale, l'opponente farebbe valere un diritto in toto a un marchio.

Inoltre, va osservato come più sopra descritto che i marchi presentano delle chiare differenze a livello concettuale per il pubblico rilevante che permetteranno al consumatore di distinguerli chiaramente tra loro e pertanto non si ritiene probabile che il segno impugnato possa richiamare alla mente il marchio anteriore.

Alla luce di quanto esposto e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie e ponderando l'importanza degli stessi, la divisione d'Opposizione ritiene improbabile che il pubblico interessato operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, vale a dire che stabilisca

un “nesso” tra di essi. L’opposizione quindi non è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE e deve essere respinta.

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

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

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

**REGISTRARE marchio nel settore salumi
– rifiuto comunitario Alicante
06-10-2022**

RTICALE DI PROSCIU'

Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo e alla qualità. Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.

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

Alicante, 06/10/2022

ING. DALLAGLIO S.R.L.

Via Mazzini, 2

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: 018709994

Vostro riferimento: 000689TMCEX22

Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.

Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte

I-43037 Lesignano De' Bagni (Parma)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 07/06/2022 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)

L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa è

accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua italiana

attribuirebbe al segno il significato di "degustazione di prosciutto di diverse

stagionature o maturità" e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su

Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine 'VERTICALE' ha assunto una

specifico connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l'assaggio

dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o

maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un'indicazione

non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono

comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il

segno, se apposto su una confezione, fornisce solo un'informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48 mesi. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo, qualità e destinazione dei prodotti. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzato in relazione al marketing dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.

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. 018709994 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.

HERNO vs MR HERON – Opposizione

06-10-2022

HERNO

VS

MR HERON

Il marchio anteriore è HERNO il marchio impugnato è MR HERON entrambi i marchi sono relativi alle classi 18 e 25 rispettivamente borse e abbigliamento.

MR del marchio impugnato tradotto dall'inglese è il diminutivo di mister ed è comunemente usato per cui non distintivo. HER sono comuni ad entrambi i marchi e ON sono due lettere che invertite sono presenti in entrambi i marchi. L'opposizione è stata accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 088 784

Herno S.P.A., Via Opifici, 100, 28040 Lesa (NO), Italia (opponente), rappresentata da **Caramelli Lazzarotto Associati S.R.L.**, Corso Re Umberto 10, 10121 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o


Miss Sparrow Ltd, 1st Floor, 14/16 Powis Street, SE18 6LF London, Regno Unito (richiedente), rappresentata da **Trade Mark Direct**, 1st Floor, 8 Bridle Close,, KT1 2JW Kingston Upon Thames, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 06/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 088 784 è accolta per tutti i prodotti contestati.
La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 015 240 è totalmente respinta.
2. 3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 11/07/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 015 240 MR HERON (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 13 132 477 . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

NOTA PRELIMINARE

Nella sua memoria di replica l'opponente fa presente all'Ufficio che le osservazioni presentate dalla richiedente non sono nella lingua del procedimento, italiano, ma bensì in inglese.

In base all'articolo 146, paragrafo 9, RMUE, la prima replica del richiedente o la prima replica dell'opponente alle osservazioni del richiedente possono essere redatte in una qualsiasi lingua dell'Ufficio.

Si precisa che se la prima replica del richiedente o la controreplica dell'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento, bensì in una delle lingue dell'Ufficio, l'argomento non viene preso in considerazione salvo che il richiedente o l'opponente non trasmettano una traduzione di tali documenti nella lingua del procedimento entro il termine di un mese dalla data di ricezione dell'originale da parte dell'Ufficio. L'Ufficio non richiede alle parti la trasmissione di una traduzione; le parti devono inviare la traduzione di propria iniziativa.

Se non è stata presentata alcuna traduzione o se la traduzione è ricevuta dopo la scadenza del periodo pertinente, le osservazioni si considerano come non ricevute dall'Ufficio e non vengono prese in considerazione.

Nel presente caso, la Divisione d'Opposizione osserva che la richiedente non ha presentato alcuna traduzione alle sue osservazioni e, pertanto, le stesse non verranno prese in considerazione.

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 di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477.

a) I prodotti

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

Classe 18: Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria.

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiama; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria.*

Classe 25: *Abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori di moda per uomo, ovvero cinture, foulard, cravatte, fazzoletti, fasce per la testa, colletti, veli, bretelle per abbigliamento, cappucci.*

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti *Borse casual; Valigie e borse; Portafogli; Borse, custodie e supporti da trasporto in pelle; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria* sono identici ai prodotti *Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle portadocumenti in pelle e in similpelle; ombrelli da sole; ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria* dell'opponente in classe 18, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell'opponente in classe 25, perché i prodotti dell'opponente includono o si sovrappongono con i prodotti contestati.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

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

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (per esempio per quanto concerne i finimenti ed altri articoli di selleria che possono dirigersi tanto al pubblico in generale come ad una clientela professionale).

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

Al fine di evitare un'analisi concettuale complessa con differenti scenari relativi a diverse parti del pubblico per le quali i segni possono avere un significato, la divisione di opposizione ritiene opportuno concentrare l'analisi sul pubblico di lingua spagnola e polacca per il quale nessuno dei due gli elementi verbali 'HERNO' e 'HERON' avranno un significato e sono, quindi, intrinsecamente normalmente distintivi.

L'elemento 'MR' del segno impugnato è un appellativo che si premette al nome/cognome come abbreviazione del termine inglese mister equivalente al termine italiano 'signore'. Al riguardo, si precisa che tale elemento è considerato parte del vocabolario di base della lingua inglese, in quanto comunemente utilizzato nei media o quando si viaggia all'estero (26/04/2018, T-288/16, M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 72). Detto questo, "Mr" non ha alcuna forza distintiva in quanto rappresenta solo un titolo usato per riferirsi a una persona di genere maschile (01/06/2022, R 2216/2021-1, MrBowmont / BOMONT). Sebbene le lettere 'MR' normalmente precedano un nome o un cognome nel presente caso il termine 'HERON' non esiste in quanto tale come cognome né ha un significato per il pubblico in esame e, pertanto, sarà percepito almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come un termine di fantasia che non sarà associato a nessun significato concreto.

La tipografia e la sottolineatura del marchio anteriore hanno un carattere decorativo e non distolgono l'attenzione dall'elemento verbale 'HERNO'. Il segno non ha alcun elemento che possa essere considerato chiaramente più dominante di altri elementi.

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

Visivamente, i segni coincidono in termini di 'H-E-R-*-*'. Entrambi i segni inoltre, includono le lettere 'N-O' alla fine del marchio anteriore e dell'elemento 'HERON', del marchio impugnato, anche se in ordine invertito. Essi differiscono nell'elemento 'MR' del segno impugnato che non è distintivo e negli elementi grafici del marchio anteriore che sono decorativi.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere 'H-E-R-*-*'. Le lettere finali 'N-O/O-N' avranno un suono simile essendo le stesse sebbene in ordine invertito. La pronuncia differisce nel suono delle lettere 'MR' del segno contestato.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Laddove uno dei marchi sia privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà un concetto di signore nell'altro. In tale misura, i marchi 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 risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono identici. Essi si dirigono al pubblico in generale e a una clientela commerciale il cui grado di attenzione è medio.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media e non sono concettualmente simili. Tenendo conto delle somiglianze visive e fonetiche questa differenza concettuale non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione anche tenendo in conto che sebbene il termine Heron preceduto da Mr, faccia pensare ad una persona di sesso maschile resta il fatto che Heron in se' e' senza significato, pertanto le differenze concettuali derivanti dalla presenza del termine Mr nel marchio posteriore non sono sufficienti.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

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

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico esaminato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione europea n. 13 132 477. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotticontra i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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.

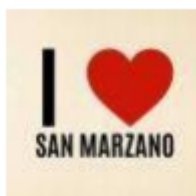
Divisione d'Opposizione

Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHIO elogiativo pomodori respinto – Alicante 29-09-2022



Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.

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

Alicante, 29/09/2022

ARGO STUDIO S.R.L.

Carla Primiero

Via Anselmo Bucci, 59

I-00125 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018682081

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Giuseppe Napoletano

Via Buonaiuto 29

I-84087 Sarno

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della

presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosì e destinati alla produzione di pelati o salsa. L'Ufficio ha indicato che, nonostante taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo d'apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori, conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi, conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest'ultimo sarà la migliore possibile.

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. 018682081 è respinta in parte per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato di pomodori.
Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti; Conservazione degli alimenti.
La domanda procederà per i seguenti servizi:
Classe 40 Conservazione delle bevande.

LIANO contro LODANO – Alicante
03-10-2022

LIANO

VS

LODANO

I due marchi sono relativi al settore bevande alcoliche, vini. Il marchio anteriore è LIANO e il marchio impugnato LODANO. L'ufficio che deve esaminare il caso potrebbe nell'analisi partire dal fatto che LIANO è una zona geografica dell'Emilia Romagna e LODANO del Canton Ticino. Ma, per evitare di differenziarli a priori, ha preferito concepirli come nomi senza significato. Ha esaminato i marchi a prescindere dal valore semantico analizzando lettera per lettera e in tal senso le differenze ci sono e i due marchi quindi sono differenti.

L'opposizione è respinta.

OPPOSIZIONE N. B 3 107 371

Cesari S.r.l., via Stanzano, 1120, 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna), Italia (opponente), rappresentata/o da Elena Marangoni, viale Felice Cavallotti 3/A, 35124 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Tua Rita S.s.a., Località Notri, 81, 57028 Suvereto (LI), Italia (richiedente), rappresentata da Jessica Viganò, via V. Monti, 8, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 03/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 107 371 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 27/12/2019, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 130 287 'LODANO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 993 659 'LIANO' e la registrazione di marchio italiano No 877 402 'LIANO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

PROVA DELL'USO

Il richiedente ha richiesto la prova dell'uso dei marchi anteriori. Tuttavia, a questo punto, la divisione d'Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d'uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L'esame dell'opposizione

procederà come se fosse stato dimostrato l'uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell'opponente.

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

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

a) I prodotti e il pubblico rilevante

Con riferimento alla registrazione del marchio dell'Unione europea No 993 659 e alla registrazione del marchio nazionale No 877 402, i prodotti sui quali si basa l'opposizione e per i quali si presume un uso effettivo sono i seguenti:

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; vino; bevande alcoliche premiscelate; spiriti e liquori; aperitivi; amari [liquori]; aperitivi a base di vino; bevande alcoliche a base di frutta; bevande contenenti vino [spritzer]; bevande energetiche alcoliche; bevande gassate alcoliche; cocktails; estratti di frutta con alcool; punch al vino; refrigeratori per vini [bibite]; sangria; vini frizzanti; bevande a base di vino; vini analcolici; vini con denominazione d'origine protetta; vini con indicazione geografica protetta; vini da dessert; vini da tavola; vini dolci; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; sidro; estratti alcoolici; vini fermi; vini rosati; vino bianco; vino brulé; vino rosso.

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

Per quanto concerne preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; essenze alcoliche del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto ai prodotti dei marchi anteriori poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti, in generale, ad un pubblico di riferimento diverso.

Invece, i rimanenti prodotti contestati sono identici (ad esempio vino) o simili (ad esempio spiriti) ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se questi prodotti contestati fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Nel presente caso, i prodotti che sono stati assunti come identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea e l'Italia.

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).

L'elemento 'LIANO' del marchio anteriore per una parte del pubblico dell'Unione europea e del pubblico italiano potrebbe essere percepito come riferentesi ad un luogo specifico, una collina di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna (Emilia-Romagna), e l'elemento 'LODANO' del marchio impugnato come una frazione del comune svizzero di Maggia, nel Cantone Ticino (distretto di Vallemaggia). Alla luce del fatto che un'eventuale differenza concettuale accrescerebbe le differenze tra i segni, la Divisione d'Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che non assocerà alcun contenuto semantico a tali elementi verbali. Questa prospettiva è infatti per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

Visivamente e foneticamente, i segni hanno in comune la prima lettera "L" e le ultime lettere "A-N-O". Nonostante ciò, i segni differiscono nella seconda e terza lettera "IA" vs "OD" e nel numero di lettere che li compongono 5 vs 6, che a livello fonetico darà origine a un ritmo e un'intonazione diversi nella loro pronuncia.

Il Tribunale ha statuito che lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno 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).

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in basso grado (a

seconda delle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento).

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

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

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

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

L'opponente ha affermato che i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione entro i termini previsti. A tal proposito, occorre rilevare che il termine concesso all'opponente per depositare fatti, prove ed osservazioni in sostegno all'opposizione, è scaduto in data 27/04/2021. Le uniche prove presentate dall'opponente e riguardanti l'uso dei marchi anteriori sono state depositate il 25/11/2021, ovvero ben oltre il termine sopra menzionato. Ne segue che tali documenti non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

I prodotti contestati sono stati assunti in parte identici ai prodotti dei marchi anteriori e in parte sono dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

I segni comparati sono visivamente e foneticamente simili in basso grado. Concettualmente sono neutri perché sono privi di significato. Inoltre, la combinazione iniziale, maggiormente attrattiva per il consumatore, tra consonanti e vocali diverse 'LI-' vs 'LOD-' e il numero diverso di lettere conduce a una distanza sufficiente nell'impressione globale data dai segni in oggetto.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

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

Sebbene l'Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l'esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni adottate e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all'Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

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

L'assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte del pubblico che comprende uno o entrambi i significati dei segni. Il motivo risiede nel fatto che, questa parte del pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni, dovuto al fatto che i marchi in questione sarebbero percepiti come una indicazione dell'origine geografica dei prodotti e limitata distintività e, inoltre, i segni sarebbero concettualmente diversi.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio

nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) RDMUE, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l'opponente deve fornire, tra l'altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l'atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all'asserita notorietà del marchio anteriore italiano No 877 402 'LIANO'.

Il 08/02/2021 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza dell'estensione periodo di riflessione (cooling-off) per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 27/04/2021.

L'opponente ha presentato documenti volti a dimostrare l'uso del marchio anteriore in data 25/11/2021. Tali prove non possono essere prese in considerazione per valutare la notorietà del marchio anteriore, in quanto esse sono state depositate ben oltre la scadenza del suddetto limite di tempo.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, l'Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall'Ufficio.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE, se l'opponente non ha presentato alcuna prova entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, o se le prove presentate sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti per soddisfare i requisiti espressi nell'articolo 7, paragrafo 2, RDMUE, l'opposizione è respinta perché

infondata.

L'articolo 8, paragrafo 1, RDMUE è una disposizione sostanzialmente procedurale e dalla formulazione di tale disposizione appare evidente che se, entro il termine stabilito dall'Ufficio, non vengono presentate prove relative alla notorietà del marchio anteriore in questione, l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata. Ne consegue che l'Ufficio non può prendere in considerazione prove presentate per la prima volta dopo la scadenza del termine stabilito.

Dal momento che non si può tener conto delle suddette prove, l'opponente non ha potuto dimostrare che il marchio su cui si basa l'opposizione gode di notorietà.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l'opposizione dev'essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

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

Sofía
SACRISTÁN MARTÍNEZ María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Paola ZUMBO

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.

CALAGRIA evoca CALABRIA e indicazioni geografiche protette -Alicante

23-09-2022



Il marchio CALAGRIA evocherebbe le indicazioni geografiche protette «Clementine di Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

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

Alicante, 23/09/2022

caterina vulcano

via nazionale 217

I-87060 crosia

ITALIA

Fascicolo n°: 018666064

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: caterina vulcano

via nazionale 217

I-87060 crosia

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/03/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa

è accessibile tramite il link accluso.

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.

L'Ufficio ha ritenuto che il marchio evoca le indicazioni geografiche protette «Clementine di

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

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

Pagina 2 di 3

Calabria», «Olio di Calabria» e «Cipolla Rossa di Tropea Calabria». Poiché i prodotti

descritti dalla domanda in oggetto comprendono, tra l'altro, clementine, oli e cipolle che non

hanno l'origine indicata dalle indicazioni geografiche evocate dal marchio per il quale si

richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere parzialmente rigettato a

norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

IV. Conclusioni

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

domanda di marchio dell'Unione europea n. 018666064 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Marmellate di frutta; Ortaggi in conserva; Conserve

di frutta; Ortaggi preparati; Olio extravergine di oliva; Oli aromatizzati.

Classe 31 Frutta e ortaggi freschi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29 Olive conservate; Olive trasformate.

Classe 30 Farina [farine alimentari]; Pasta alimentare; Pane e panini.

Classe 35 Servizi pubblicitari e di marketing online; Servizi pubblicitari, promozionali e di

marketing; Promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti

alimentari; Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e

della consegna a domicilio di prodotti di ristorazione; Commercializzazione di

prodotti e servizi per conto terzi; Promozione di prodotti e servizi per conto

terzi tramite internet; Preparazione di transazioni commerciali, per conto terzi,

tramite negozi online.

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

decisione.

Indicazione geografica o indicazione commerciale di un marchio Alicante

23-09-2022



Il marchio, ad avviso dell'esaminatore comunitario, risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D'ITALIA» meramente come un'indicazione generica che indica che i vini sono vini prodotti sul Gran Sasso d'Italia o nei pressi del Gran Sasso d'Italia. Per questi motivi il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma solamente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 76 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/09/2022

BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.

Via del Commercio, 56

I-36100 Vicenza

ITALIA

Fascicolo n°: 018306482

Vostro riferimento: AR/cs-CTM2781

Marchio: GRAN SASSO D'ITALIA

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

L'ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO –

CORSO MATTEOTTI PALAZZO CORVO

I-66026 ORTONA (CH)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 17/05/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 76,

paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell'Unione

europea richiesto non soddisfa i requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e

articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Nonostante la richiesta di estensione dei termini, accordata dall'Ufficio in data

15/07/2022, il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

In questo caso, il marchio richiesto non svolge la sua funzione essenziale in quanto

risulta essere privo di elementi che consentono al consumatore di distinguere i

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

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

prodotti dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese. Pertanto, il pubblico

di riferimento percepirebbe il segno «GRAN SASSO D'ITALIA» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini

prodotti sul Gran Sasso d'Italia o nei pressi del Gran Sasso d'Italia.

Pertanto, il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all'articolo 76, paragrafo 1

RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i

prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio

dell'Unione europea n. 18 306 482 è respinta per tutti i prodotti.

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

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

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

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

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

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

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

Pablo AMAT RODRÍGUEZ

2 /2

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area ut

PNRR- Bando per i progetti POC di valorizzazione dei brevetti



Il Bando è rivolto a Università, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attraverso i progetti PoC (*proof of concept*) per attività di valorizzazione dei brevetti

Le risorse PNRR a disposizione ammontano ad euro 8.500.000,00.

I suddetti progetti potranno essere presentati a partire dal **24 settembre 2022** (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al **31 ottobre 2022**.

Registrare un marchio di VINO – Rifiuto di marchio comunitario 19-09-2022

LO PROSEC

Stiamo parlando del marchio "Asolo Prosecco" in classe 33 classe riservata ai vini. Ad avviso dell'ufficio esaminatore, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO – PROSECCO» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

Per cui il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 76 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/09/2022

BARZANO' & ZANARDO MILANO S.P.A.

Via Borgonuovo, 10

I-20121 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 017903752

Vostro riferimento: TM-ANP-cp-CTM11005-00

Marchio: ASOLO – PROSECCO

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO

Via Strada Muson, 2/C

I-31011 ASOLO (TV)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 05/07/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 76,

paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell'Unione

europea richiesto non soddisfa i requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e

articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.

L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 01/09/2022 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono

essere sintetizzate come segue:

- Il marchio richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde ad una

denominazione di origine protetta, «Asolo – Prosecco / Colli Asolani – Prosecco».

- Il marchio «ASOLO – PROSECCO» solamente può essere utilizzato da Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo e l'uso del marchio è concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettano il disciplinare di produzione relation alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

• Pertanto, «ASOLO – PROSECCO» non è una mera indicazione della provenienza geografica dei vini richiesti, ma è un marchio distintivo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

• L'Ufficio deve accettare il marchio «ASOLO – PROSECCO», poiché ha accettato altre denominazioni di origine protetta quali:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

Particolarmente rilevante è il MUE COLLI EUGANEI, perché si riferisce ad una area geografica veneta, che potrebbe considerarsi una denominazione geografica generica, e quindi un marchio privo di capacità distintiva.

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 74, paragrafo 1, RMUE stabilisce che i marchi collettivi dell'Unione europea

sono quelli «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese».

Si evince che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è

quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da

quelli di altre imprese che non appartengono all'associazione (20/09/2017,

C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT

ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Quindi il marchio collettivo

dell'Unione europea indica l'origine commerciale di alcuni prodotti e servizi

informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi

appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il

marchio.

Come previsto agli articoli 74, paragrafo 3 ed articolo 76, RMUE una domanda di

marchio collettivo dell'Unione europea è, in linea di principio, soggetta alla stessa

procedura d'esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale.

In termini generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali.

A questo punto una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea, come qualsiasi altra domanda di marchio, sarà esaminata sulla base di tutti gli impedimenti

2 /6

generali alla registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Di conseguenza, un marchio collettivo dell'Unione europea deve essere rifiutato se

non è intrinsecamente distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).

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).

In questo caso, come l'Ufficio ha dimostrato nella sua lettera del 05/07/2022, il

pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO –

PROSECCO» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini

richiesti nella Classe 33, sono vini prodotti conformemente al disciplinare della

denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti. Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all'articolo 76, paragrafo 1

RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

L'Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa conclusione.

1. Sulla distintività del marchio collettivo «ASOLO – PROSECCO».

In primo luogo, il richiedente sottolinea il fatto che il segno richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde a una denominazione di origine protetta, e solamente può essere utilizzato da chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo.

Inoltre, l'uso del Marchio «ASOLO – PROSECCO» è concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In accordo con l'argomentazione del richiedente, un marchio collettivo può essere utilizzato solo dai membri del Consorzio che ha fatto la richiesta del marchio collettivo, e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG

3 /6

«Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In questo senso l'Ufficio desidera ricordare che un segno non distintivo è un segno

che non permette al consumatore di poter «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).

Ne consegue che il rifiuto di un marchio non distintivo è giustamente a tutela del

consumatore, affinché lo stesso possa discernere l'origine commerciale del prodotto

e comprarlo di nuovo, in caso d'esperienza positiva, o di evitare lo stesso acquisto

laddove il prodotto non abbia incontrato i suoi gusti. Tale scelta non

sarebbe possibile nel caso in cui il consumatore non sia in grado di identificare l'origine commerciale del prodotto. L'Ufficio ritiene che un segno non possa essere distintivo quando è costituito semplicemente da un DOCG, poiché i consumatori lo percepiranno proprio come un DOCG e non come un marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno «ASOLO – PROSECCO» non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo).

Occorre rilevare che, se il marchio collettivo dell'Unione europea oggetto della domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, pur beneficiando della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, l'associazione richiedente è tenuta a assicurarsi che tale segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese per essere considerato distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73).

Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, RMUE è riservata ai marchi collettivi che hanno carattere distintivo nel senso di essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese, anche se tali marchi, allo stesso tempo, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi designati. Ciò significa che solo i marchi collettivi conformi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono in grado di svolgere la loro funzione essenziale ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, RMUE.

Poiché in questo caso il segno è costituito da una mera DOCG, l'Ufficio ritiene che il segno in questione non sia conforme all'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai

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

2. Registrazione di marchi collettivi simili

Il richiedente fa inoltre riferimento al fatto che l'Ufficio ha accettato la registrazione dei seguenti marchi:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
4 /6
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

In relazione a questo argomento, l'Ufficio ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative 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, la registrabilità di un marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «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, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tale esame deve essere eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, Splendid, § 47-60). Inoltre, i marchi citate dal richiedente non sono direttamente

confrontabile con l'attuale domanda in quanto le prassi dell'Ufficio sono cambiate, in particolare dopo la sentenza della Corte di giustizia nel caso C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170).

Per questi motivi, l'argomento del richiedente sulla registrazione precedente di marchi collettivi simili deve essere respinto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 903 752 è respinta per tutti i prodotti. 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.