

# Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

## LTE DI BENESS

Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 17/11/2023

\*\*\*\*\*

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto

appellata in quanto conteneva un errore procedurale.

In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso

una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,

rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26

giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la

decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura

e l’adozione di una nuova decisione.

In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023

l'Ufficio, dopo

aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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

Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;

periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la raccolta di figurine; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine, poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio di

carta, cartone o plastica.

Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;

lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale; marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione di volantini pubblicitari.

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "liberi atti di benessere fisico e morale". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario

(informazioni

estratte da Treccani in data 04/08/2023 all'indirizzo

<https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/>,

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

Pagina 3 di 8

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
- Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi l'ambiente, e che pertanto costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale. Oppure libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
- L'espressione "SCELTE DI BENESSERE", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal

senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).

- 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 presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue:
- Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.  
Pagina 4 di 8
- Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
- La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
- Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
- L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCELTE DI BENESSERE' del

richiedente

nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.

Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

III. Motivazione

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

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

di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull'assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall'Ufficio.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi.

L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

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

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

peraltro utilizzati  
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti  
ad acquistare i prodotti  
o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale  
in ragione di una siffatta  
utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).

“Inoltre, occorre rilevare

Pagina 5 di 8

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

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

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

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da  
quella di marchio  
commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi  
dell'articolo 7, paragrafo  
1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito  
immediatamente  
come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi  
in questione, in  
modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di  
confusione i prodotti o  
i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine  
commerciale”

(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20  
; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L'Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad  
esempio quelle al punto 1  
della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia,  
esse sono irrilevanti nel  
caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera

dell'Ufficio. Inoltre, l'obiezione sollevata si riferisce all'assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.

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

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

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

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

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

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

Pagina 6 di 8

necessariamente descrittivi.

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

valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi. Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno. Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice

trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

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

Proprio in relazione all'espressione "SCELTE DI BENESSERE" la recente decisione della

Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,

che ha confermato il rifiuto della domanda "SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO

BUONO PER TE E PER L'AMBIENTE" ha stabilito che: "l'intera parte iniziale del segno in

questione, ossia SCELTE DI BENESSERE' suggerisce che l'acquisto dei prodotti e servizi in

questione costituisce un'alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel

consumatore".

Pagina 7 di 8

Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di

vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,

ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta

ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l'ambiente.

Oppure che gli stampati

abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per

ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali

l'alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l'auto aiuto, ecc.

Oppure che i servizi

designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,

rispettosa dei consumatori di riferimento e dell'ambiente, abbiano ad oggetto servizi di

informazione sull'auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno

ispira e motiva all'acquisto di tali prodotti e servizi perché

costituiscono un'alternativa che ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore. Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un'indicazione di qualità o un'espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito immediatamente come un'indicazione di origine commerciale che possa consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell'Unione Europea), quali ad esempio "PERFECT PAIRS" n. 017528514 o "FITTEST ON EARTH" n. 017677055. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908 non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.

Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione.

#### IV. Conclusioni

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

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere

presentato per iscritto  
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della  
decisione. Deve essere  
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la  
decisione impugnata. Inoltre  
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso  
entro quattro mesi da  
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di  
ricorso di 720 EUR è stata  
pagata.

---

## Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023



“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 08/11/2023

\*\*\*\*\*

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: Bes

Marchio: BES

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

I-20122 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell'articolo 7,  
paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:  
Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "bacca". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all'indirizzo <https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU> k).
  2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
  3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per 'gin' e altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen>, 2. <https://wijnhandel-slijterij.nl/shop/binnenlands-gedistilleerd/vruchtenje-neverbrandewijn/floryn-zeeuwse-zw-bes-jenever/>, 3. <https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/>).
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente  
Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni, concessa dall'Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
4. In olandese la parola "bes" ha diversi significati oltre a "bacca". Quindi il consumatore medio di lingua olandese non associa "bes" solo al significato di 'bacca' ma anche ad altri significati.
  5. La parola "BES" al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè "bessen", che è un termine

diverso e non confondibile con la parola "bes".

6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese con la parola 'bes', bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
7. Il termine "BES" è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

### III. Motivazione

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

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

di mantenere la propria obiezione.

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

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

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

geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

Pagina 3 di 7

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche

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

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

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "BES" (in italiano: bacca) in relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente sostiene che la parola 'BES' ha diversi significati e questi concorrono ad abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall'Ufficio.

L'Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,

quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei

prodotti o servizi di cui trattasi.

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

Inoltre, l'unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione

è 'bacca'. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato

che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola 'BES', in quanto è il

significato comune della parola in questione.

Rispetto agli altri significati della parola "BES" menzionati dal richiedente come la divinità

Pagina 4 di 7

dell'antico Egitto o l'origine del nome 'Ibiza', luogo non olandese corrispondente all'isola

spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo

contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in

senso stretto, ma l'acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,

Sint Eustatius e Saba.

Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune

dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra

la parola "BES" e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale

significato, cioè 'bacca', è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque

verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne

riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura

generale.

Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin.

Gli ingredienti del gin

sarebbero le cosiddette "botaniche" che non sono bacche in senso stretto.

L'Ufficio rileva che l'obiezione in questione si riferisce al solo prodotto 'gin', ad esclusione di

ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati.

Pertanto, rispetto a tali

bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l'Ufficio ritiene pacifico che 'bes' o bacca,

sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un

termine descrittivo e non distintivo.

Per quanto concerne lo specifico prodotto 'gin', l'Ufficio non concorda

con le affermazioni del richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all'ingrediente principale e differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta l'Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia una bacca, è "bes" o "bessen" il termine comunemente usato, anche in commercio, per riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e documentata nella lettera di rilievo, che da un'ulteriore ricerca su Internet effettuata in data 08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella: <https://www.geuze.com/botanicals-jeneverbessen.html>  
Traduzione dell'Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo di Gin.

Pagina 5 di 7

<https://www.allesovergin.nl/botanicals/>

Traduzione dell'Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono una componente indispensabile per il distillatore. Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l'utilizzo diffuso e comune dell'espressione 'bacche di ginepro' oppure dell'uso di 'bacca' o 'bacche' di altro tipo per la sua produzione, come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:  
Pagina 6 di 7

L'argomento del richiedente che la parola "BES" al singolare, non sia utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale ("bessen"), l'Ufficio dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola "BES" al singolare come descrizione di un ingrediente o dell'ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché

“BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una caratteristica dei prodotti. Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia, nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica, vale a dire, un ingrediente.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.

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

---

## **Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed**

# idraulici – segno respinto

## HELIX

HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l'esame in quanto descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 02/11/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio: HELIX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

\*\*\*\*\* (PR)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica

con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche

e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con

rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad

alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche e di petrolio e gas; Tubi flessibili non metallici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

elica / spirale.

- Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal

seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

- <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix>

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera d'obiezione.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno descrive la specie e la qualità dei prodotti.

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

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

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata

un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018900740 è respinta.

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

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

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

---

## Registrare un marchio per software per smartphone – marchio respinto – Alicante 23-10-2023



“Mysleep” tradotto è mio sonno ed è un segno che vuole identificare software scaricabili per smartphone. Il consumatore percepirebbe il segno come indicazione che i software sono utilizzati per monitorare e tracciare il sonno. Il segno ha un chiaro carattere descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 23/10/2023

\*\*\*\*\* Roma

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio: mysleep

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

\*\*\*\*\* Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il

significato seguente:

il mio sonno.

- Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my>  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e monitorare il sonno e fornire all'utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018850687 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet.

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

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

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

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

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

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

pagata.

---

## Marchio e provenienza geografica: respinto – Alicante 25/10/2023



Gioielli di Montecarlo: il consumatore finale percepirebbe i gioielli in questione come provenienti da Montecarlo: il marchio è respinto.

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

Alicante, 25/10/2023

\*\*\*\*\* MIGLIONICO

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

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

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;

Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli

semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in

metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati; Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso; Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria]; Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria]; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria); Bilancieri [orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l'orologeria; Bariletto [orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l'orologeria; Scrigni per l'orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri; Cronometri contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici; Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti

(gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria); Catenine per collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi; Orologi (Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo; Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso; Pietre per gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria]; Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell'amicizia; Braccialetti per orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria]; Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello; Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi]; Portachiavi Pagina 3 di 5 [ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella; Portachiavi gioiello [catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio; Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati; Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip; Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in metallo prezioso per collane.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:  
gioielli di monte carlo.

- Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo>  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
- Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e 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.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

#### III. Motivazione

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

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

#### IV. Conclusioni

Pagina 4 di 5

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018853851 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 14 Gioielleria in metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in leghe di metalli preziosi; Articoli di gioielleria in metalli preziosi placcati; Articoli di gioielleria in cristallo placcato con metalli preziosi; Gioielleria placcata con metalli preziosi; Articoli di gioielleria placcati con metalli preziosi; Statuette in metalli preziosi e loro leghe; Ciondoli per la gioielleria in metalli preziosi o placcati; Articoli di gioielleria in metalli preziosi;

Leghe di metalli preziosi; Metalli preziosi e loro leghe; Custodie in metalli preziosi per articoli di orologeria; Statue in metalli preziosi e loro leghe; Articoli semilavorati in pietre preziose per la produzione di gioielleria; Catene in metalli preziosi [articoli di gioielleria]; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose; Metalli preziosi; Metalli preziosi semilavorati; Fermacravatte in metalli preziosi; Fermacravatte in metallo prezioso; Portachiavi in metalli preziosi; Gioielli in metalli preziosi; Medaglioni in metalli preziosi; Distintivi in metalli preziosi; Braccialetti placcati in argento; Statuette placcate in metallo prezioso; Medaglie placcate con metalli preziosi; Gemelli placcati in metalli preziosi; Trofei placcati con metalli preziosi; Orecchini placcati in argento; Ciondoli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati con metalli preziosi; Anelli placcati in argento; Portachiavi placcati in metalli preziosi [anelli]; Collane placcate in argento; Ciondoli per chiavi placcati con metalli preziosi; Trofei placcati con leghe di metalli preziosi; Argento e sue leghe; Gioielleria preziosa; Modellini di animali [ornamenti preziosi] di metallo prezioso; Scrigni per gioielli in metalli preziosi; Oreficeria; Gioielleria cloisonné; Gioielleria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Gioielleria in metalli semipreziosi; Crocefissi, ovvero gioielleria; Cabochons per la fabbricazione di articoli di gioielleria; Articoli di gioielleria per cappelleria; Bigiotteria; Articoli di gioielleria in plastica; Medaglioni [gioielleria]; Gioielleria infantile; Gioielleria in bronzo; Braccialetti [gioielleria]; Gioielleria con diamanti; Accessori di gioielleria; Gioielleria artificiale; Ciondoli [gioielleria]; Ciondoli per la gioielleria; Chiusure per gioielleria; Pendenti [gioielleria]; Collane [gioielleria]; Cammei [gioielleria]; Spillette [gioielleria]; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria; Orologeria; Apparecchi di orologeria; Meccanismi di orologeria; Strumenti di orologeria; Lancette [orologeria]; Prodotti di orologeria; Rotismi [orologeria]; Oscillatori per orologeria; Quadranti [orologeria]; Lancette per orologi (orologeria);

Bilancieri

[orologeria]; Articoli di orologeria; Scatole per l'orologeria;

Bariletto

[orologeria]; Quadranti per strumenti di orologeria; Custodie per l'orologeria;

Scrigni per l'orologeria; Strumenti cronometrici; Apparecchi e strumenti cronometrici; Quadranti per strumenti cronometrici; Cronometri;

Cronometri

contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti

cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di

manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;

Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di

bigiotteria; Articoli

di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti

(gioielleria); Perle per creare bigiotteria; Catenine (gioielleria);

Catenine per

collane (gioielleria); Diamanti; Diamante [grezzo]; Articoli di gioielleria

comprendenti diamanti; Zaffiro; Smeraldi; Smeraldo; Vetri di orologi;

Orologi

(Vetri per -); Vetri per orologi; Gemme, perle e metalli preziosi e loro

Pagina 5 di 5

imitazioni; Orologi in metalli preziosi o placcati; Cinturini per orologi in metallo;

Gemme; Gemme semipreziose; Gemme in tormalina; Gemme preziose e semipreziose; Perla; Statuette ornamentali in pietre preziose;

Gioielleria

contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso;

Pietre per

gioielli; Anelli; Anelli di fidanzamento; Anelli (ciondoli); Anelli [gioielleria];

Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell'amicizia;

Braccialetti per

orologi [cinturini]; Orologi ciondolo; Braccialetti da polso [articoli di gioielleria];

Braccialetti per orologi da polso; Ciondoli per portachiavi ad anello;

Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi];

Portachiavi

[ciondoli o catenelle]; Ciondoli per portachiavi a catenella;

Portachiavi gioiello

[catenella o anello]; Orecchini; Orecchini in argento; Orecchini a cerchio;

Orecchini a goccia; Orecchini in metallo prezioso; Orecchini per lobi forati;

Orecchini a molla; Orecchini a clip; Orecchini placcati oro; Ciondoli per

collane; Clip di gioielleria per convertire gli orecchini a vite in orecchini a clip;

Orecchini in oro; Spille per ornamento; Spille; Spille [gioielleria]; Spille da cravatte; Spille per cravatte; Spille ornamentali per cappelli; Spille decorative [gioielleria]; Gioielleria, spille per risvolti; Spille (articoli di gioielleria); Spille cloisonné; Spille per cravatte in metallo prezioso; Spille decorative [articoli di gioielleria]; Spille per risvolti [articoli di gioielleria]; Ciondoli; Ciondoli per chiavi (ciondoli o portachiavi); Portachiavi; Braccialetti; Portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; Braccialetti di perline; Portachiavi [catenelle portachiavi con gingillo o charm]; Ciondoli in bronzo; Catene [gioielleria]; Perle; Perle [gioielleria]; Perle artificiali; Perle naturali; Perle coltivate; Perle finte; Articoli di gioielleria a base di perle coltivate; Catenine in metallo prezioso per collane.

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.

---

## Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare



Marchio nazionale registrato in capo all'amministratore unico della s.r.l in quanto persona fisica ma usato per promuovere l'attività edile della srl. L'azienda fallisce: nel momento in cui in sede fallimentare un'altra realtà aziendale se ne aggiudica il compendio aziendale, si aggiudica anche i beni immateriali compresi marchi e brevetti. Nel nostro caso viene anche fatto un ulteriore atto di cessione del marchio che in precedenza era stato fiduciariamente intestato a terza persona. Il curatore fallimentare evidenzia tra l'altro l'utilizzo abusivo del marchio da parte dell'amministratore della srl in quanto ai sensi dell'art 19 del D. Lgs. 10.2.2005 n. 30 del Codice della proprietà intellettuale: **"Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso"** . Si deduce quindi una presunzione di appartenenza del marchio alla società e non alla persona fisica del suo amministratore.

N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G

TRIBUNALE di PALERMO

sezione v^ civile specializzata in materia di impresa

Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento promosso con ricorso ex art. 670 cod. proc. civ. da \*\*\*\*\*, all'esito della trattazione scritta del 10.10.23, ha pronunciato la presente

– ORDINANZA –

\*\*\*\*\*, agendo quali eredi di\*\*\*\*\*, "socio al 100% e amministratore unico della società \*\*\*\*\*, costituita il \*\*\*\*\*" e "dichiarata fallita dal Tribunale di Agrigento sez. fallimentare con sentenza del 03.05.2018", hanno chiesto – nelle more della introduzione del giudizio di merito teso a veder definitivamente accertati i loro diritti – il sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1) c.p.c. "del marchio \*\*\*\*\*, dell'insegna e di ogni altro segno distintivo già dell'azienda della \*\*\*\*\*. in fallimento, in danno della \*\*\*\*\* e/o di terzi soggetti che si trovino nel possesso dei beni in contestazione, contestualmente nominando un custode giudiziario per gli stessi, fissando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito" (v p. 26 ricorso). I ricorrenti hanno fondato i loro diritti sul marchio d'impresa "\*\*\*\*\*" – oggetto della domanda di sequestro giudiziario – su due prospettazioni in fatto tra loro alternative. Secondo una prima ipotesi ricostruttiva \*\*\*\*\*, di cui gli stessi ricorrenti sono eredi, sarebbe stato l'originario titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio "\*\*\*\*\*". Hanno inoltre aggiunto i ricorrenti che con atto pubblico del 07.09.2018 (rep. n. 11385 racc. n. 8193) \*\*\*\*\* avrebbe ceduto i propri diritti sul marchio de quo, tuttavia solo fiduciariamente, ad \*\*\*\*\*, amico di famiglia; – che a seguito dell'intervenuto fallimento della

\*\*\*\*\* (dichiarato dal Tribunale di Agrigento con 2 sentenza del 3.5.18),  
"di cui \*\*\*\*\* era socio e amministratore al  
100%", sarebbe sorta controversia circa la titolarità dei diritti sul detto  
marchio; – che in particolare la \*\*\*\*\* resasi  
aggiudicataria in sede fallimentare dell'azienda della \*\*\*\*\*, riteneva  
ricompresi tra i beni oggetto dell'azienda anche il detto marchio,  
circostanza questa negata da \*\*\*\*\* che ne sarebbe stato l'unico effettivo  
proprietario; – che al fine di porre fine a tale controversia, in data  
13.4.23 il sig. \*\*\*\*\*, abusando dei propri poteri sul detto marchio che  
gli derivavano dalla intestazione fiduciaria dello stesso, avrebbe stipulato  
accordo transattivo con cui cedeva alla \*\*\*\*\* dietro  
un corrispettivo esclusivamente simbolico ammontante ad € 200,00, i diritti  
sul segno distintivo in oggetto; – che tale cessione, avente natura  
transattiva, sarebbe invalida ex art. 1975, co. 2, c.c. o comunque ex art.  
1972 c.c.; – che stante l'invalidità dell'atto di cessione in esame e  
considerato il diritto dei ricorrenti, quali eredi del fiduciante  
(\*\*\*\*\*), ad ottenere il ritrasferimento del marchio dal  
fiduciario (\*\*\*\*\*), non poteva essere negato il diritto  
di costoro sul segno distintivo. In base ad una seconda ricostruzione il  
marchio \*\*\*\*\* avrebbe fatto parte del patrimonio della società  
\*\*\*\*\*. e non invece di quello di  
\*\*\*\*\*. Muovendo da tale premessa, antitetica rispetto  
alla prima, i ricorrenti hanno sostenuto che avendo il fallimento di  
\*\*\*\*\* ceduto alla  
\*\*\*\*\* il marchio oggetto di causa in  
difetto di stima e se na il rispetto delle "forme della vendita forzata, con  
o senza incanto " imposte dall'art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe  
affetta da radicale nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito  
dal patrimonio della società fallita. A seguito della chiusura della  
procedura concorsuale e dell'estinzione della \*\*\*\*\* "i  
ricorrenti, quali eredi universali con beneficio di inventario del socio  
unico sig. \*\*\*\*\*, sono subentrati nei diritti già  
spettanti alla società fallita, trasferitisi in capo al socio in forza del  
fenomeno successorio che si verifica a seguito dell'estinzione della società  
ex art. 2495 c.c ". e tra tali diritti andrebbe ricompreso anche quello al  
marchio d'impresa \*\*\*\*\*. Stesse considerazioni hanno svolto i ricorrenti  
anche con riferimento all'insegna della  
fallita \*\*\*\*\* , che nell'ambito della procedura  
fallimentare di \*\*\*\*\* sarebbe stata ceduta alla  
\*\*\*\*\* in difetto di stima e senza il rispetto delle "f  
orme della vendita forzata, con o senza incanto" imposte dall'art. 107 lf.,  
con conseguente nullità del relativo contratto. 3 Considerato quindi che  
analogamente al marchio anche l'insegna non sarebbe mai fuoriuscita dal  
patrimonio della fallita e sarebbe poi stata acquisita – in forza del  
fenomeno successorio di cui si è detto – in capo ai ricorrenti, sussisterebbe  
il diritto di costoro anche su tale diverso segno distintivo. Il sequestro  
del marchio è dunque stato richiesto nei confronti della  
\*\*\*\*\* (quale acquirente dell'azienda di \*\*\*\*\*), di  
\*\*\*\*\* , (quale affittuaria della stessa azienda) e di  
\*\*\*\*\* (quale fiduciario obbligato al  
ritrasferimento del marchio). Nei confronti delle prime due è stato richiesto

anche il sequestro dell'insegna. Sotto il profilo del periculum in mora i ricorrenti hanno evidenziato che "la \*\*\*\*\*. ha affittato l'azienda ricomprendovi il marchio alla \*\*\*\*\*", società di nuova costituzione, che non reca quindi alcuna garanzia di solvibilità e che sta facendo uso del marchio in maniera quanto meno anomala, risultando ancora inattiva al Registro Imprese " (v. p. 25 ricorso). All'esito del giudizio – nell'ambito del quale si sono costituiti le resistenti

\*\*\*\*\* chiedendo il rigetto delle averse pretese per le ragioni meglio illustrate nelle rispettive memorie di costituzione – la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio in epigrafe indicata. \*\*\* Preliminarmente, osserva il Tribunale che presupposto ineludibile per l'emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del fumus boni juris e del periculum in mora. Segnatamente, in ordine al fumus, si richiede l'esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un'azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re) nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. jus ad rem) o che comunque comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso (tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333). Inoltre, in ragione della intrinseca strumentalità della misura cautelare rispetto all'emanando provvedimento definitivo, è necessario, ancorché sotto un profilo di mera verosimiglianza, un accertamento delibativo sulla pretesa cautelanda (Cass., 23 giugno 1982 n. 3831; Cass., 24 marzo 1976 n. 1037; Trib. Taranto, 20 ottobre 1995), fondato sulla ritenuta probabilità della esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal 4 richiedente, saggiata sulla scorta dell'intero contesto documentale offerto a conforto della richiesta di cautela e di ogni altro elemento acquisito mediante la sommaria istruttoria propria del procedimento in questione. In merito poi al periculum in mora, questo è dato <> stabilita dall'art. 670 c.p.c., che si ha quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, ossia il recupero dei beni di cui sia stata accertata la proprietà o possesso, divenendo altrimenti il sequestro giudiziario, non già un vincolo cautelare, ma bensì una mera appendice di ogni controversia sulla proprietà. Ciò debitamente premesso, relativamente al primo requisito è da evidenziare la probabile insussistenza dei diritti dei ricorrenti sul marchio "\*\*\*\*\*". Premessa la contraddittorietà di fondo che sconta l'intera impostazione difensiva dei ricorrenti (che fondano le loro pretese su prospettazioni tra loro inconciliabili), deve osservarsi come la sussistenza dei diritti degli stessi sul marchio vada esclusa in base ad entrambe le ricostruzioni offerte. Con riferimento alla prima si rileva come anche a ritenere che \*\*\*\*\* fosse originariamente titolare – a seguito della relativa registrazione presso UIBM, avvenuta il 14.9.10 – dei diritti sul marchio "\*\*\*\*\*", cionondimeno – come dedotto dagli stessi ricorrenti – detto marchio è dal loro dante causa stato ceduto, sia pur fiduciarmente, ad \*\*\*\*\* (con contratto del 07.09.2018) che a propria volta l'ha trasferito alla \*\*\*\*\* (con contratto del 13.4.23). Anche a

seguire i ricorrenti, i quali affermano che tale ultima cessione sarebbe avvenuta in violazione del pactum fiducia, l'atto compiuto dal fiduciario risulterebbe comunque valido. Ed infatti, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass.Civ. n.17151 del 2023), in caso di intestazione fiduciaria di un bene, il pactum fiduciae presenta efficacia meramente obbligatoria tra le parti; talché, qualora il fiduciario alieni il bene, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare lo stesso, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario e del terzo acquirente ove si provi la mala fede di questi. In questo senso deve escludersi anche un'invalidità della cessione de qua a norma dell'art. 1975, co. 2, c.c. richiamato dai ricorrenti (disposizione questa che – in presenza degli ulteriori presupposti dalla 5 stessa contemplati – sanziona con l'annullabilità la transazione avvenuta in relazione ad un "affare" su cui "una delle parti non aveva alcun diritto"). Anche a ritenere che detta cessione abbia avuto natura e valenza transattive (in quanto funzionale a dirimere una controversia sorta tra le parti in ordine alla individuazione del soggetto titolare del marchio), rimane il fatto che \*\*\*\*\* ha ceduto a \*\*\*\*\* un bene di cui era esclusivo proprietario (stante la ricordata natura obbligatoria del pactum fiduciae) e di cui aveva pertanto diritto a disporre. Talché, non ricorrono le condizioni per pronunciare l'annullamento della transazione alla stregua della citata norma. Ciò senza considerare che l'annullabilità di cui all'art. 1975, co. 2, c.c. potrebbe al più essere fatta valere dalle parti contraenti e non certamente da chi rispetto a tale negozio deve ritenersi terzo. Ebbene, non avendo i ricorrenti né il loro dante causa preso parte all'accordo transattivo, gli stessi non sono legittimati ad ottenerne l'annullamento. I ricorrenti eccepiscono inoltre la nullità della cessione transattiva per illiceità del contratto ex art. 1972 c.c. A dire di \*\*\*\*\* , quest'ultima nullità scaturirebbe dal carattere fraudolento dell'operazione "a monte" che avrebbe consentito a \*\*\*\*\* di sottrarre il marchio al fallimento della \*\*\*\*\* In particolare, il dante causa dei ricorrenti avrebbe registrato il detto segno distintivo "a proprio nome sottraendolo al fallimento con una condotta asseritamente distrattiva, perfezionata poi con la cessione del marchio al sig. \*\*\*\*\*" (v. p. 10 memoria dei ricorrenti del 23.9.23). A propria volta il carattere fraudolento dell'operazione comporterebbe "a cascata" la nullità dei successivi atti posti in essere con riferimento al marchio da \*\*\*\*\* e dai suoi aventi causa e tra questi andrebbe ricompresa anche la cessione del segno distintivo effettuata a titolo transattivo da \*\*\*\*\* alla \*\*\*\*\* L'assunto difensivo, più che porre un problema di nullità del trasferimento transattivo ai sensi dell'art. 1972 c.c., pare introdurre elementi funzionali alla seconda ricostruzione in fatto proposta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale l'unica titolare del marchio de quo sarebbe sempre e solo stata la \*\*\*\*\* che lo avrebbe impiegato nella sua attività sociale e non invece \*\*\*\*\* che lo avrebbe indebitamente registrato in suo favore al solo fine di sottrarlo ai creditori sociali (prima) e concorsuali (poi) della società. Anche tale prospettazione non è comunque idonea a fondare il diritto di proprietà dei ricorrenti sul marchio di che trattasi. 6 Questi sostengono che avendo il

fallimento di \*\*\*\*\* ceduto alla  
\*\*\*\*\* il marchio oggetto di causa in difetto di stima e senza  
il rispetto delle "forme della vendita forzata, con o senza incanto " imposte  
dall'art. 107 lf, la cessione medesima risulterebbe affetta da radicale  
nullità e il marchio non sarebbe quindi mai fuoriuscito dal patrimonio della  
società fallita, almeno fino a che la stessa non è stata cancellata dal  
registro delle imprese. Con la conseguenza che dopo la chiusura della  
procedura concorsuale e la estinzione del soggetto giuridico tale marchio  
sarebbe stato acquisito dai ricorrenti quali successori della società. Viene  
richiamato in proposito il costante orientamento di legittimità formatosi con  
riferimento all'interpretazione dell'art. 107 l. fall che fissa le modalità  
per la vendita dei beni immobili in sede di liquidazione dell'attivo  
fallimentare. In particolare, secondo la S.C. tale norma "non consente la  
vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma soltanto l'alienazione  
nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono con  
il decreto di trasferimento del bene, onde è nulla per contrarietà a norma  
imperativa la suddetta vendita a trattativa privata. È, peraltro, illegittimo  
il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non  
pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto,  
espressamente previsti e disciplinati dall'art. 108" (citata in massima Cass.  
n. 3624/2016; conf. Cass.16670/2013)". Ritiene questo organo giudicante che la  
vendita non sia nulla sotto il profilo esposto dai ricorrenti. Va detto al  
riguardo che la cessione avvenuta in sede fallimentare ha avuto ad oggetto  
non solo il marchio (come pure lasciato intendere dai ricorrenti) ma l'intera  
azienda, che è stata aggiudicata alla \*\*\*\*\* nelle forme della  
esecuzione forzata previste dalla legge fallimentare, e previa stima del  
complesso aziendale. Nella relazione di stima agli atti il perito estimatore  
ha individuato il valore del patrimonio aziendale anche in relazione a tutti  
i beni immateriali di proprietà dell'azienda fallita. Con riferimento al  
marchio oggetto di causa il perito ha inoltre rilevato l'anomalia  
dell'intestazione del marchio "\*\*\*\*\*" in capo alla persona fisica  
dell'amministratore invece che alla società, e concluso comunque che, così  
come per gli altri marchi utilizzati da \*\*\*\*\* e per tutte le  
altre immobilizzazioni immateriali, "non è possibile l'attribuzione di un  
valore economico autonomo, per i motivi sopra narrati". Il perito non ha  
pertanto affatto omissis la stima del marchio, ma piuttosto lo ha valutato  
insieme a tutte le immobilizzazioni immateriali riferibili alla fallita,  
arrivando alla conclusione che il valore delle stesse, non essendo  
suscettibile di benefici futuri, doveva essere annullato. 7 I soggetti  
interessati, qualora avessero ritenuto tale valutazione non corretta,  
avrebbero potuto proporre reclamo, o istanza ai sensi dell'art. 108 L.F. al  
fine di sospendere le operazioni di vendita. Ciò che è certo è che essendo  
stata effettuata la stima di tutti i beni dell'azienda ed essendo la stessa  
stata aggiudicata nel rispetto delle procedure competitive di cui dall'art.  
107 l.f., non può configurarsi la nullità prospettata dai ricorrenti.  
Pertanto il marchio deve ritenersi essersi trasferito in favore della  
\*\*\*\*\* unitamente all'azienda con atto che in quanto non  
reclamato nei termini non è più contestabile. Parte ricorrente afferma  
inoltre che anche l'insegna non sarebbe stata oggetto di stima, con  
conseguente invalidità del suo trasferimento effettuato in sede concorsuale  
con l'aggiudicazione alla \*\*\*\*\* Anche tale assunto non

risulta condivisibile essendo sufficiente osservare in proposito che l'insegna, costituendo un segno distintivo tipico strettamente collegato ai locali dell'azienda, non può costituire oggetto di rapporti giuridici separati da quelli relativi ai locali del complesso aziendale. Essendo questi ultimi stati acquistati in sede fallimentare dalla \*\*\*\*\*unitamente all'azienda, deve ritenersi che anche l'insegna (la cui stima è insita in quella dei locali su cui risulta apposta) si sia trasferita in favore della \*\*\*\*\* medesima. Una volta acclarata l'inesistenza del f u m u s b o n i j u r i s , o g n i c o n s i d e r a z i o n e i n m e r i t o a l p e r i c u l u m i n m o r a a p p a r e s u p e r f l u a . Per quanto esposto il ricorso va rigettato. Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da \*\*\*\*\*; condanna\*\*\*\*\* , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in €. 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Palermo, 11.10.23

Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati

---

## **Denominazione d'origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023**



Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d'origine protetta (IG) «Pergola».

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

Alicante, 11/10/2023

\*\*\*\*\* Treviso

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:  
Marchio: PERGOL TRE60  
Tipo di marchio: Marchio denominativo  
Richiedente:

\*\*\*\*\*

(TV)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

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

Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione d'origine protetta (IG) «Pergola».
- In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca la denominazione d'origine protetta «Pergola».
- Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.
- La domanda di MUE copre, tra l'altro, i seguenti prodotti:  
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

Pagina 2 di 2

- Tale dicitura comprende vini che non hanno l'origine indicata dalla denominazione d'origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

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

j) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:  
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.  
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:  
Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.  
Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].  
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

---

## Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023



“Amarognolo l'autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 06/10/2023

\*\*\*\*\* Milano

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

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

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in

questione non è idoneo

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

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.

Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l'autentico», di cui il marchio è composto,

è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/amarognolo/>

<https://www.treccani.it/vocabolario/ill/>

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

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da

caratteri maiuscoli per "amarognolo" e da caratteri corsivi minuscoli per 'l'autentico' che

ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come

indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti.

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

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

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

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

Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di

riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello

evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un

sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie,

sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale

ecc.

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

stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di

carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

Pagina 3 di 3

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018846407 è respinta.

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

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

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

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

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

tale data.

---

**Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti –**

# Alicante 06/10/2023

## RESIN LATEX

“Resin latex” è il segno che l’ufficio deve esaminare, tradotto in italiano “Resina Lattice”. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contengono resina e lattice. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 06/10/2023  
\*\*\*\*\* Pescara

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*  
Vostro riferimento:  
Marchio: resin latex  
Tipo di marchio: Marchio denominativo  
Richiedente: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* Pescara

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 1 Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; Prodotti chimici destinati alla fotografia; Prodotti chimici destinati all’agricoltura; Prodotti chimici destinati all’orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura; Resine artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per l’industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all’industria ed alla scienza; Composto, concimi e fertilizzanti.  
Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla

ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti; Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

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 così come quello

specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:

resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=latex>

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

prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e

latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o

usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati

alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per

completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati

anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:

Fonte: <http://cespevi.it/art/conclc.htm>

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

Pagina 3 di 6

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

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

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

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

## II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell'insieme dei termini che lo compongono. Il segno "RESIN LATEX" non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini "RESIN LATEX" non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da un'immagine del dizionario "WordReference" allegata dal richiedente.
2. L'Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
  - n. 000175794 Luresin per "resine artificiali" in classe 1;
  - n. 000671503 Resin D per "antiossidanti per elastomeri e gomma" in classe 1;
  - n. 005834288 Resina 2000 per "resine naturali allo stato grezzo" in classe 2.

### III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

Pagina 4 di 6

«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).

Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.

In primis, il segno “resin latex” non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostanza che non solo è credibile, ma che è stata anche provata dall’Ufficio (supra).

Del pari la circostanza che i sostantivi “resin” e “latex” non appaiono combinati in nessun dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di consultabilità riportano i termini in modo individuale.

A tal proposito l’Ufficio ha cercato nel dizionario “Word Reference” l’insieme di parole “CHOCOLATE” e “CINNAMON”, entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un risultato negativo (<https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon> consultata in data 05/10/2023).

Pagina 5 di 6

Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta occupando, (ad esempio un aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo

significato è ancora  
chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT;  
06/03/2012,  
T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).  
In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, si ricorda che la  
giurisprudenza consolidata  
afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un  
segno come marchio  
[dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza  
vincolata e non in quello di  
un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un  
segno come marchio  
dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE,  
come  
interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente  
prassi dell'Ufficio  
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01,  
Glass Pattern,  
EU:T:2002:245, § 35).  
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza  
del principio della parità  
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di  
legalità secondo cui nessuno  
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di  
altri» (27/02/2002,  
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pagina 6 di 6

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,  
lettera b) e c) e articolo 7,  
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018854781  
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.

---

**“Tartufi d'autore” aroma di prodotti  
alimentari non è registrabile –  
29-09-2023**

"Tartufi d'Autore" per i prodotti in classe 29, 30 e i servizi in classe 31 non è distintivo per cui non è registrabile poiché rimanda all'aroma del noto e ricercato fungo che cresce sotto terra con cui si aromatizzano cibi e vivande.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 29/09/2023

\*\*\*\*\* Roma

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

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

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne;

Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati; Olii e grassi commestibili; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne.

Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi

derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio

per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

Classe 31 Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali. 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 attribuirebbe al segno il significato seguente: fungo

sotterraneo a forma di tubero dal caratteristico profumo penetrante, molto ricercato per

aromatizzare e guarnire vivande e che è considerato di riconosciuto valore. I suddetti significati dei termini «TARTUFI D'AUTORE», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.  
<https://dizionario.internazionale.it/parola/tartufo>  
<https://dizionario.internazionale.it/parola/dautore>  
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono tartufi che presentano caratteristiche di alta qualità (Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali) o che i prodotti contengono tartufo (tutti i prodotti della classe 29 possono contenere tartufo o essere aromatizzati al tartufo). 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. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, 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

Pagina 3 di 3

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. 018854445 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.

---

## **Registrare un marchio di gelati – marchio non originale – Alicante 29-09-2023**



Il segno “Limone Caprese aromatizzante naturale” per il prodotto “gelato” non è distintivo. Può proseguire l’iter di registrazione per i restanti prodotti con gelato, cialde, zucchero, caffè, cacao.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 29/09/2023

\*\*\*\*\* Bari

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

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

\*\*\*\*\*

(BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/04/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a

base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;  
Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;  
Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;

Pagina 2 di 5

Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato seguente: frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e

acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è

al tempo stesso una sostanza priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti

alimentari.

Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/limone>

<https://www.treccani.it/vocabolario/caprese>

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

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

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

(i) i prodotti quali aromi per dolci, aromi per alimenti ecc. hanno l'aroma di un frutto ovoide

molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata

nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è, al tempo stesso, una sostanza

priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari; (ii) i prodotti quali come

gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, glasse ecc. contengono/possiedono

come ingrediente/sono a base di un frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con

polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola

di Capri, e che è inoltre una sostanza priva di alterazioni ed usata, al tempo stesso, per

aromatizzare prodotti alimentari, Pertanto, nonostante alcuni elementi

figurativi (costituiti da elementi perfettamente leggibili, con l'effigie di un limone stilizzato al posto della lettera 'O' di 'LIMONE), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Pagina 3 di 5

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

## II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 24/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole che compongono il segno non designano i prodotti in questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato. Di conseguenza non può

essere descrittiva di detti prodotti.

2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

### III. Motivazione

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

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

Pagina 4 di 5

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

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

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

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

Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato, poiché essi possono essere certamente a base di limone caprese e/o a seconda dei casi essere preparati utilizzando un aromatizzante naturale per alimenti a base di Limone Caprese

A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE.

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

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i

consumatori di lingua italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE. Il grado di stilizzazione del segno, sostanzialmente ascrivibile alla rappresentazione di un limone al posto della lettera "o" (supra), è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile agli elementi denominativi del segno.

#### IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018836775 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;

Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;

Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;

Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;

Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 Coni per gelati; Cialde; Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.

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

---

# Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

Limone Italia

LIMONE ITALIA, marchio di gelati, non assolve alla funzione principale a cui dovrebbe riferirsi un marchio, ossia quella di distinguersi dagli altri marchi dello stesso settore, per cui non è registrabile.

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

Alicante, 26/09/2023

\*\*\*\*\* Bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\* (BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 03/04/2023 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];

Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci;

Sciropi

per uso alimentare; Cioccolato.

Pagina 2 di 5

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

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

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

significato seguente: frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida,

con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli con la preposizione "d'". A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.

Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/limone>

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

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

(i) i prodotti quali decorazioni candite ecc. sono sotto forma di un frutto ovoidale molto noto

dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima largamente utilizzata

nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale; (ii) i

prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, sciroppi, aromi per dolci

ecc. contengono un frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e

acidissima largamente utilizzata nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato

dell'Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto, nonostante alcuni

elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard alquanto comuni e

perfettamente leggibili inseriti in un'etichetta allargata con due lati curvi), il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e qualità dei

prodotti.

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

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

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

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

segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione,

tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo

insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

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

## II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in Pagina 3 di 5 questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. Di conseguenza non può essere descrittiva di detti prodotti.
2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

## III. Motivazione

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

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

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali

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

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

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera  
c), RMUE, sono quelli che, in  
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono  
servire a designare,  
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche  
essenziali, il prodotto o il  
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02,  
Robotunits,  
EU:T:2003:315, § 34).

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

Pagina 4 di 5

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

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

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

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

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

Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti  
quali: Gelati;

Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte;  
Miscele per gelati; Sorbetti

[ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi possono essere  
certamente a base  
di limone italiano.

In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono  
essere gelati che  
contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l'Ufficio  
avrebbe obiettato il

marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto ingannevole.

In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come indicativo del prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi possono essere usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d'uso degli stessi. A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE. Il grado di stilizzazione del segno, , come già precisato dall'Ufficio, è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile all' elemento denominativo del segno.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018836775 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé

(dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];

Pagina 5 di 5

Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni

candite

per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci;  
Sciroppi

per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.

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

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

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

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

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

---

## Registrare un marchio per prodotti per disabilità – marchio respinto 26-09-2023



Il segno in esame è "Il cane disabile", il segno vuole pubblicizzare protesi, carrozzelle, dispositivi per invalidi. La parte figurativa non aggiunge originalità per cui il segno ad avviso dell'esaminatore è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 26/09/2023

\*\*\*\*\*

Latina (LT)

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: \*\*\*\*\*(RM)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 02/05/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano: Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Solleventori per invalidi;

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di

punti vendita all'ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione; Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione; Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;

Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -); Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

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

significato seguente: Il cane che presenta minorazione fisica o psichica di grado relativamente non grave.

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

è supportato dal seguente riferimento di dizionario.

<https://www.treccani.it/vocabolario/disabile/>

L'Ufficio non ritiene necessario fornire indicazioni relative al significato dell'articolo determinativo "IL" e del sostantivo "CANE", poiché si tratta di termini di uso comune nella lingua italiana conosciuti da tutti.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono destinati all'uso da arte di cani che abbiano una qualche menomazione fisica e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita, la presentazione o l'organizzazione di eventi commerciali o promozionali aventi ad oggetto prodotti destinati al CANE DISABILE nel senso sopra esposto. Inoltre in relazione alle classi 41 e 44 il segno verrà percepito come un'indicazione che i servizi indicati e obiettati hanno ad oggetto il cane disabile e la disabilità canina, sia come concetto in generale che come destinatario dei servizi (e.g. servizi veterinari in classe 44). Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione del prodotto o di prestazione del servizio.

Si deve infine sottolineare che l'elemento figurativo del segno, una foto che rappresenta un cane disabile, non aggiunge capacità distintiva al segno. Di contro l'immagine non è altro che una rappresentazione fotografica del concetto espresso nella parte denominativa del segno.

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 omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018849066 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;

Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.

Classe 12 Carrozze per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad  
Pagina 4 di 5

attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di

esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.

Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione; Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione; Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura

di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.

Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in

materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino; Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -); Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Web marketing; Pubblicità; Diffusione di pubblicità via Internet; Pubblicità

digitale; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Annunci pubblicitari on line; Gestione commerciale; Consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;

Pubblicità online su rete informatica.

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

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

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

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

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

---

## Registrare un marchio in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023



Il segno oggetto di esame è “Smoky Burger” “Smoky” tradotto dall’inglese è “fumoso” e, associato a burger verrebbe percepito come carne affumicata per cui il segno non è distintivo.

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

Alicante, 22/09/2023

\*\*\*\*\*Cortona

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: SmokyBurger

Marchio: Smoky Burger

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Carne e prodotti a base di carne.

Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

hamburger dal sapore affumicato.

- Il suddetto significato del termine «Smoky Burger», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoky>  
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burger>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che I prodotti obbiettati della Classe 29 sono hamburger dal sapore affumicato e/o sono prodotti ideali per la preparazione di hamburger affumicati e che i servizi di fornitura di alimenti e bevande della Classe 43 sono resi in relazione ad hamburger dal sapore affumicato o a bevande da accompagnare a tali piatti.
- Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

#### III. Motivazione

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

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

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018837359 è respinta.

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

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

---

## Registrare un marchio nel settore navale – marchio descrittivo – 22-09-2023



Il marchio DOCCIA NAUTICA per una doccia da installare su una barca è descrittivo, verrebbe inteso dal consumatore medio come getto d'acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche. Il marchio non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 22/09/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Camaione (LU)

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio: DOCCIA NAUTICA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

\*\*\*\*\* Camaione (LU)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 31/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Docce per esterni; Docce; Docce portatili.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:  
getto d'acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche.

- Il suddetto significato del termine «DOCCIA NAUTICA» era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:  
<https://www.treccani.it/vocabolario/doccia/>  
<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/nautica/>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti rivendicati sono tutti articoli sanitari per la pulizia appositamente adattati per l'uso sulle imbarcazioni nautiche.
- Pertanto, il segno descrive specie e destinazione 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.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

#### II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

#### III. Motivazione

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

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

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018837354 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.

---

**SUSHITIAMO – registrare un marchio per alghe, pesce crudo, SUSHI – 20-09-2023**



SUSHITIAMO verrebbe inteso come slogan promozionale per far aumentare il consumo di sushi per cui il segno è respinto per le classi relative al prodotto alghe e pesce crudo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 20/09/2023

\*\*\*\*\*

Firenze

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio: SUSHITIAMO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

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

Firenze

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 15/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 29 Alghe commestibili; alghe commestibili lavorate; alghe preparate per l'alimentazione umana; estratti di alghe per uso alimentare; foglie di alghe rosse; snack a base di alghe commestibili; pesce (alimento); pesce lavorato; pesce congelato; filetti di pesce; mousse di pesce; polpette di pesce; uova di pesce per il consumo umano; zuppa di pesce; soia [pronta]; soia (conservata); olio di soia; semi di soia trattati; tofu; avocado trattati; sesamo frantumato; cavolo trattato; crostacei non vivi; molluschi non vivi; molluschi surgelati; frutti di mare lavorati; frutti di mare [non vivi]; frutti di mare surgelati; cibi a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di frutti di mare; brodi; preparati per zuppe; brodi

ristretti.

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

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

Pagina 2 di 5

Classe 30 Alghe [condimenti]; salse [condimenti]; condimenti; condimenti [salse] per

alimenti; salse di soia; salse a base di soia e alghe kombu; salse salate usate

come condimento; chutney [condimenti]; aceto; aceto di riso; aceto aromatizzato; aceto di mele; aceto di frutta; aceto di vino; aceto balsamico; aceto bianco; aceto nero; aceto di birra; aceto di malto; aceto di miele; aceto

di cocco; aceto di canna; semi di sesamo [condimento]; riso; riso naturale [lavorato] per l'alimentazione umana; riso aromatizzato; riso arricchito; riso

integrale; riso trattato; riso sbramato; riso glutinoso; riso istantaneo; miscele di

riso; farina di riso; farina di riso glutinoso; riso al vapore; riso cotto; prodotti

alimentari a base di riso; preparati a base di riso; piatti pronti cotti a base di

riso; riso pronto avvolto in alghe marine; riso preparato arrotolato in alghe;

riso glutinoso avvolto in foglie di bambù [Zongzi]; polpette di farina di riso

glutinoso; bastoncini al riso; budini di riso; miscele per pastella; pasta istantanea [noodles]; wasabi preparato; pasta wasabi; wasabi in polvere [rafano giapponese]; rafano [spezia]; zenzero; spezie; marinate contenenti spezie; miscele di spezie; tè; tè verde giapponese.

Classe 31 Alghe fresche; alghe per l'alimentazione umana; rafano commestibile fresco

giapponese (wasabi); uova di pesce; uova di salmone; zenzero fresco e non lavorato; sesamo commestibile non lavorato; semi di soia freschi; germogli di soia freschi; legumi freschi; verdure fresche; erbe fresche; avocado freschi;

pesce vivi; crostacei vivi; molluschi vivi; frutti di mare vivi; cachi giapponesi

freschi; porri giapponesi freschi; foglie fresche aromatizzanti dell'albero del

pepe giapponese (Sansho); insalate verdi fresche.

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 attribuirebbe al segno il significato seguente:

attaccamento per un piatto molto diffuso, derivato da un metodo tradizionale di

conservazione del pesce e noto in numerose varianti.

<https://www.treccani.it/vocabolario/sushi>

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

[https://www.treccani.it/vocabolario/amare\\_res-2ee5ea58-ada9-11eb-94e0-00271042e8d9/](https://www.treccani.it/vocabolario/amare_res-2ee5ea58-ada9-11eb-94e0-00271042e8d9/)

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SUSHITIAMO» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale/commerciale che serve meramente a evidenziare la preferenza del consumatore nei confronti di un determinato piatto, promovendo pertanto il consumo di sushi, degli ingredienti che si utilizzano per la preparazione dello stesso (alghe, pesce, riso, verdure, spezie ecc.) o dei prodotti che possono essere consumati assieme al sushi (tè, zuppe di pesce ecc.).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018817168 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 29 Alghe commestibili; alghe commestibili lavorate; alghe preparate per

l'alimentazione umana; estratti di alghe per uso alimentare; foglie di alghe rosse; snack a base di alghe commestibili; pesce (alimento); pesce lavorato; pesce congelato; filetti di pesce; mousse di pesce; polpette di pesce; uova di

pesce per il consumo umano; zuppa di pesce; soia [pronta]; soia (conservata); olio di soia; semi di soia trattati; tofu; avocado trattati; sesamo

frantumato; cavolo trattato; crostacei non vivi; molluschi non vivi; molluschi

surgelati; frutti di mare lavorati; frutti di mare [non vivi]; frutti di mare surgelati;

cibi a base di pesce; piatti pronti o cucinati a base di pesce; piatti pronti o

cucinati a base di frutti di mare; brodi; preparati per zuppe; brodi

ristretti.

Classe 30 Alghe [condimenti]; salse [condimenti]; condimenti; condimenti [salse] per alimenti; salse di soia; salse a base di soia e alghe kombu; salse salate usate come condimento; chutney [condimenti]; aceto; aceto di riso; aceto aromatizzato; aceto di mele; aceto di frutta; aceto di vino; aceto balsamico; aceto bianco; aceto nero; aceto di birra; aceto di malto; aceto di miele; aceto di cocco; aceto di canna; semi di sesamo [condimento]; riso; riso naturale [lavorato] per l'alimentazione umana; riso aromatizzato; riso arricchito; riso integrale; riso trattato; riso sbramato; riso glutinoso; riso istantaneo; miscele di riso; farina di riso; farina di riso glutinoso; riso al vapore; riso cotto; prodotti alimentari a base di riso; preparati a base di riso; piatti pronti cotti a base di riso; riso pronto avvolto in alghe marine; riso preparato arrotolato in alghe; riso glutinoso avvolto in foglie di bambù [Zongzi]; polpette di farina di riso glutinoso; bastoncini al riso; budini di riso; miscele per pastella; pasta istantanea [noodles]; wasabi preparato; pasta wasabi; wasabi in polvere

Pagina 4 di 5

[rafano giapponese]; rafano [spezia]; zenzero; spezie; marinate contenenti spezie; miscele di spezie; tè; tè verde giapponese.

Classe 31 Alghe fresche; alghe per l'alimentazione umana; rafano commestibile fresco

giapponese (wasabi); uova di pesce; uova di salmone; zenzero fresco e non lavorato; sesamo commestibile non lavorato; semi di soia freschi; germogli di soia freschi; legumi freschi; verdure fresche; erbette fresche; avocado freschi;

pesci vivi; crostacei vivi; molluschi vivi; frutti di mare vivi; cachi giapponesi

freschi; porri giapponesi freschi; foglie fresche aromatizzanti dell'albero del

pepe giapponese (Sansho); insalate verdi fresche.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 21 Bacchette per il cibo; bacchette monouso per il cibo; sostegni per bacchette

per il cibo; bicchieri; tazze; tazze da sakè [non in metallo prezioso]; tazze da

tè; tazze da tè giapponesi [yunomi]; tazze biodegradabili; tazze in ceramica; tazze in porcellana; tazzine da caffè; servizi da caffè costituiti da tazzine e

piattini; teiere; teiere in stile giapponese [kyusu]; chawan [ciotole e scodelle

giapponesi per il riso]; ciotole per zuppa in stile giapponese [wan]; jubako [set

di contenitori per alimenti giapponesi]; spatole di stile giapponese per il

riso

cotto [shamoji]; cucchiari di stile giapponese per il riso cotto [shamoji]; pestelli

in legno in stile giapponese [surikogi]; mortai in terracotta in stile giapponese

[suribachi]; vassoi o supporti per il pranzo in stile giapponese [zen]; attrezzatura per arrotolare il riso; stuoie per arrotolare il riso.

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

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

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

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

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

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

pagata.

---

## **Marchio non distintivo – marchio comunitario non supera l'esame – 19-09-2023**



SOS Viaggiatore – il consumatore medio percepirebbe il segno semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi di assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non siano necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Si tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma semplicemente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi, per cui il segno in questione è privo di carattere distintivo e non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 19/09/2023

\*\*\*\*\*

Rome  
ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento:

Marchio: SOS Viaggiatore

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:

\*\*\*\*\*

I-00145 Rome

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi;

Informazioni e consulenza commerciali per consumatori relativamente alla scelta di prodotti

e servizi; Fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi;

Informazioni e

consulenza commerciale ai consumatori; Fornitura di informazioni ai consumatori sui

prodotti attraverso Internet; Gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di

terzi; Amministrazione di programmi per grandi viaggiatori; Ricerche sui consumatori;

Informazioni in materia di prodotti per consumatori; Fornitura di informazioni commerciali ai

consumatori; Fornitura di informazioni commerciali; Informazioni commerciali (Fornitura di

-); Informazioni commerciali e consulenza per i consumatori [punto di consulenza per i

consumatori]; Gestione di documenti finanziari; Gestione commerciale; Servizi di gestione

dati; Gestione dell'elaborazione dati; Servizi di elaborazione di dati;

Elaborazione dati.

Classe 45

Servizi di informazioni in materia di diritti dei consumatori.

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 attribuirebbe al segno il significato seguente: richiesta

di soccorso, di aiuto da parte di chi compie viaggi sia per esplorare con intenti scientifici sia

per conoscere il mondo a scopo personale.

I suddetti significati dei termini «SOS Viaggiatore», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.treccani.it/vocabolario/s-o-s>

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

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SOS Viaggiatore» semplicemente come

un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi a assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi.

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/04/2023 e poi, in data 18/06/2023 ha

incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere

distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Inoltre, il richiedente

ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Le argomentazioni presentate sono le seguenti:

1. 'Sebbene i termini "SOS" e "Viaggiatore" siano di uso comune nella lingua italiana, l'accostamento di questi termini nel marchio "SOS Viaggiatore" crea un segno unico  
Pagina 3 di 7  
e distintivo che non è descrittivo dei servizi offerti. In particolare, il marchio "SOS Viaggiatore" va oltre la semplice somma delle sue parti. La combinazione dei termini suggerisce un'associazione specifica e distintiva con i servizi elencati nelle classi 35 e 45, che non può essere dedotta direttamente dai singoli termini. Inoltre, il segno non descrive direttamente la natura, la qualità o l'origine geografica dei servizi offerti. Il marchio "SOS Viaggiatore" richiama l'attenzione del consumatore medio e crea un'impressione distintiva che va oltre la semplice combinazione dei due termini comuni. Di conseguenza, il marchio è in grado di distinguere i servizi offerti da quelli

di altre aziende e di indicare l'origine commerciale dei servizi'.

2. Il richiedente cita la giurisprudenza della Corte (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,) e poi rivendica di aver usato il segno per molti anni e rivendica un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
3. 'E opinione del richiedente che il segno si benefici di un ampio riconoscimento da parte del pubblico dei consumatori e dei media essendo stato presentato in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive su importanti reti nazionali. Vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prove presenti nella sezione "Dicono di noi" del sito internet del richiedente <https://sosviaggiatore.it/> :

- intervista trasmessa nell'ambito della trasmissione "Uno Mattina" trasmessa su Rai Uno (disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=IGBpw6WT6eo> );
- intervista ospitata dal programma radiofonico RTL 102.5 (disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=LfFKWezr0co> )

### 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).

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si rileva quanto segue. L'affermazione del richiedente secondo la quale i termini SOS e Viaggiatore "di uso comune nella lingua

Pagina 4 di 7

italiana", sono combinati in modo tale da "suggerire un'associazione specifica e distintiva" con i servizi obiettati e che il segno non descriverebbe la natura, la qualità e l'origine geografica dei servizi, non è supportata da nessun ragionamento giuridico o logico. Il segno è composto da due termini che se usati in relazione a servizi che possono essere d'aiuto ai viaggiatori, sarà percepito come una mera informazione promozionale e non come un segno distintivo.

Tali argomentazioni debbono dunque essere rigettate.

In relazione all'acquisizione di carattere distintivo a seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE le prove di cui tenere conto sono le seguenti:

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all'Avv. Michele Ferrara nella

trasmissione "Uno Mattina" della RAI. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3

iscritti ed è stato visto 625 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 29 gennaio

del 2020. L'argomento è quello delle truffe ai vacanzieri. Il video dura 4 minuti e i

termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all'Avv. Michele Ferrara sulla radio

RTL 102,5. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3 iscritti ed è stato visto

319 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 2 luglio 2020.

L'oggetto del video

è la possibilità di richiedere delle compensazioni di tipo economico nel caso in cui un

volo venga cancellato o ci sia overbooking. La durata del video è di 3 minuti e i

termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Per ciò che concerne la pagina web <https://sosviaggiatore.it/> il marchio è

rappresentato nella seguente forma grafica:

Valutazione delle prove

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

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

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

Nel presente caso poiché il pubblico pertinente è quello di lingua inglese dell'Unione, le prove dovrebbero essere riferite a Irlanda e Malta, nonché a quelli paesi in cui la conoscenza dell'inglese di base è stata riconosciuta dalla corte e, pertanto, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi e Cipro (supra).

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). Inoltre, l'Ufficio ricorda che, secondo il Tribunale (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 40), occorre distinguere tra la "prova diretta" dell'acquisizione del carattere distintivo (sondaggi, prove delle quote di mercato quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell'Industria o di altre associazioni professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, pubblicità, ecc. (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata dell'uso) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato. Sebbene le prove secondarie possano servire a corroborare la prova diretta, esse non possono sostituirla. Dopo aver analizzato attentamente le prove fornite dal titolare, l'Ufficio non è persuaso che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, per i motivi di seguito indicati.

E' evidente che oltre al fatto che le due prove presentate non possono in nessun modo giustificare un'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso stante la loro esiguità inoltre il corredo probatorio manca del tutto delle c.d. prove dirette (supra). Pertanto, la documentazione presentata dal titolare non può costituire la prova che il consumatore interessato di lingua italiana, attraverso la familiarità sul mercato con il marchio "SOS VIAGGIATORE" (marchio denominativo), percepisca lo stesso come un'indicazione di origine imprenditoriale in grado di distinguere i servizi del titolare da quelli di altre aziende.

L'Ufficio ritiene che il titolare non abbia dimostrato adeguatamente che in Italia il marchio in questione, alla data di deposito, avesse acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne era stato fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, per i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione.

L'affermazione secondo cui il marchio richiesto avrebbe acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è respinta. Obiter Dictum il segno come usato nella pagina web [www.sosviaggiatore.it](http://www.sosviaggiatore.it) è molto più articolato e complesso del marchio oggetto del presente rifiuto, pertanto l'uso in tale forma non sarebbe comunque in grado di sanare la carenza di capacità distintiva del marchio denominativo oggetto di esame, tramite il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio non ritiene necessario esaminare se il segno è stato usato per tutti i servizi oggetto di rifiuto, poiché i criteri di esame dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE sono cumulativi e non alternativi.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018817002 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.

---

## **Marchio comunitario descrittivo, respinto – Alicante 06-09-2023**



“Cose di casa” verrebbe percepito come tutto ciò che attiene ad una abitazione. E’ un marchio descrittivo. La stilizzazione del marchio non è sufficiente a renderlo distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 06/09/2023

\*\*\*\*\* Padova

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

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

ITALIA

Si fa riferimento alla comunicazione telefonica dell’Ufficio datata  
06/09/2023, con Alessandro

Turato relativa alla revoca di una decisione ai sensi dell’articolo 103,  
RMUE.

Non avendo ricevuto obiezioni da parte Sua, con la presente l’Ufficio revoca  
la propria decisione datata 08/06/2023 per i motivi dichiarati durante la  
conversazione.

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/02/2023 ai sensi dell’articolo 7,  
paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:  
Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo dei videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche; Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili; Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento d'informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle informazioni; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Software per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali; Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici; Apparecchiature di comunicazione; Articoli virtuali scaricabili, ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali, riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer.

Classe 16 Attrezzatura per l'insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per

collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali; Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste; Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi d'azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali; Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura e di modellismo.

Pagina 3 di 10

Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate; Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di

stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini;  
Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti;  
Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di  
cataloghi; Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni;  
Pubblicazione di calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di  
libretti; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e  
immagini,

anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo;  
Servizi

di giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi  
a

educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione,  
intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi  
editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali  
per libri;

Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici;

Pubblicazione di

testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri; Pubblicazione di  
documenti

scientifici; Pubblicazione multimediale di giornali; Pubblicazione di fogli  
informativi; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione e edizione  
di libri; Preparazione di testi per pubblicazione; Pubblicazione di libri di  
intrattenimento; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di manuali di  
formazione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazione di  
materiale multimediale online; Pubblicazione online di giornali elettronici;  
Servizi per la pubblicazione di libri; Servizi per la pubblicazione di guide;  
Pubblicazione di software per divertimento multimediale; Pubblicazione,  
comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione di stampati in materia di  
istruzione; Pubblicazione di materiali didattici per l'insegnamento;  
Pubblicazione di quotidiani per clienti su internet; Pubblicazione di  
materiale su supporti magnetici o ottici; Consulenza in materia di  
pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione di libri in materia di  
programmi

televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a pesci da appartamento;  
Servizi

per la pubblicazione di bollettini d'informazione; Pubblicazione di libri e  
periodici in forma elettronica; Stesura e pubblicazione di testi, tranne  
testi

pubblicitari; Pubblicazione di testi sotto forma di CD-ROM; Pubblicazione di  
testi sotto forma di media elettronici; Pubblicazione di rassegne online nel  
settore del divertimento; Pubblicazione di materiali accessibili tramite  
banche dati o Internet; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on  
line;

Pagina 4 di 10

Servizi di consulenza in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di  
materiale stampato in forma elettronica su internet; Pubblicazione di  
giornali

elettronici accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione  
di

libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica  
di

testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale;

Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali;

Servizi di pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà aumentata online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali

on-line non scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non scaricabili; Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà virtuale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione attribuirebbe al segno il significato di "tutto ciò che riguarda l'abitazione". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 03/02/2023 all'indirizzo <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cosa.html>, <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html>, <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/casa.html>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti, come ad esempio le riviste e le pubblicazioni in genere (nelle Classi 9 e 16), che riguardano temi, questioni, oggetti, pratiche, ecc., relativi alle abitazioni, quindi per esempio concernono l'arredamento degli ambienti casalinghi, come o dove scegliere gli spazi per la vita familiare, questioni legali relative a ville e condomini, ecc., oppure (nella Classe 9), applicazioni che insegnano come governare le proprie case, le funzioni degli elementi d'arredo casalinghi, ecc., oppure (nella Classe 41), servizi che hanno per oggetto temi pertinenti alle abitazioni (ad esempio pubblicazione di guide di ricerca di casa o di materiali didattici sugli impianti di servizi, ecc.) o servizi la cui funzione è di agevolare il consumatore rispetto a temi concreti relativi all'abitare e vivere uno spazio (come per esempio servizi di educazione, divertimento e sport prestati a domicilio, ecc.). Pertanto, nonostante

alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia rossa maiuscola classica e comune, la disposizione su due righe con la congiunzione 'DI' in disposizione intermedia, e in misura ridotta rispetto alle altre due parole, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su destinazione o altre caratteristiche, quali l'oggetto o contenuto sia dei prodotti che dei servizi.

- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno in esame semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione del servizio clienti, che si riassume in un messaggio informativo sui prodotti e servizi, nonché di incoraggiamento all'utilizzo degli stessi. Infatti il segno annuncia che nei suoi prodotti e servizi si trova ogni aspetto che concerne le abitazioni, come ad esempio applicazioni, informazioni, istruzione, formazione, ecc., che sono relative o pertinenti alle abitazioni, quali che esse siano (appartamenti, ville, ecc.). Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, vale a dire che i propri prodotti e servizi sono relativi ad aspetti o realtà che concernono le abitazioni.

- Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi 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 c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018814457 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo dei videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche; Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili; Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento d'informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle informazioni; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; Software per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali; Tecnologie dell'informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici; Apparecchiature di comunicazione; Articoli virtuali scaricabili, ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token

Pagina 6 di 10

non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati

da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali,  
riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili  
(NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili  
(NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste,  
Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi  
di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai  
programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer. Classe 16 Attrezzatura per l'insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per  
collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali;  
Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste  
periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste;  
Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi  
di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte  
durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate  
ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate  
di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi d'azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione  
su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali;  
Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per  
giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta  
e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale  
filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e  
plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e  
immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura  
e di modellismo.  
Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste

elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate; Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste d'argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di cataloghi; Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di libretti; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo; Servizi di giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione, intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali per libri; Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici; Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri; Pubblicazione di documenti scientifici; Pubblicazione multimediale di giornali; Pubblicazione di fogli informativi; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione e edizione di libri; Preparazione di testi per pubblicazione; Pubblicazione di libri di intrattenimento; Pubblicazione

di libri  
di testo; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di  
bollettini  
di informazione; Pubblicazione di materiale multimediale online;  
Pubblicazione online di giornali elettronici; Servizi per la  
pubblicazione di  
libri; Servizi per la pubblicazione di guide; Pubblicazione di software  
per  
divertimento multimediale; Pubblicazione, comunicazione e redazione di  
testi; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione  
di  
materiali didattici per l'insegnamento; Pubblicazione di quotidiani per  
clienti  
su internet; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici;  
Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione  
di libri  
in materia di programmi televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a  
pesci  
da appartamento; Servizi per la pubblicazione di bollettini  
d'informazione;  
Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Stesura e  
pubblicazione di testi, tranne testi pubblicitari; Pubblicazione di  
testi sotto  
forma di CD-ROM; Pubblicazione di testi sotto forma di media  
elettronici;  
Pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento;  
Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet;  
Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Servizi di  
consulenza  
in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di materiale  
stampato in  
forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali elettronici  
accessibili  
tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di libri e periodici  
in  
forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di testi e  
materiale  
stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti  
editoriali  
di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione  
di  
materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma  
elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione  
di  
contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi  
di  
pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà  
aumentata  
online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali on-  
line non  
scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non

scaricabili;

Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà virtuale.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Pagina 8 di 10

Classe 9 Articoli virtuali scaricabili, ovvero Guide turistiche, Romanzi d'amore, Riviste

musicali, Riviste mediche, Riviste di informatica; Articoli virtuali scaricabili

autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Romanzi d'amore, Riviste musicali, riviste mediche, Riviste di viaggi, Riviste di informatica.

Classe 16 Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Attrezzi per correggere e

cancellare; Attrezzi per scrivere ed affrancare; Macchine per ufficio;

Materiale stampato che rappresenta valore monetario o per scopi finanziari;

Guide turistiche; Romanzi d'amore; Riviste musicali; Riviste mediche; Riviste

di viaggi; Riviste di informatica.

Classe 35 Abbonamenti a riviste elettroniche; Pubblicità per riviste; Pubblicità su riviste,

opuscoli e quotidiani; Organizzazione di abbonamenti a riviste elettroniche;

Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste; Promozione della

vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste;

Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicazione di documentazione pubblicitaria; Pubblicazione di materiale pubblicitario; Testi

pubblicitari

(Pubblicazione di -); Servizi di pubblicazione di pubblicità;

Pubblicazione di

materiale pubblicitario online; Servizi di pubblicazione di testi pubblicitari;

Pubblicazione di materiale e testi pubblicitari; Marketing nel campo della

pubblicazione di software; Pubblicazione di materiali stampati a fini

pubblicitari; Marketing nell'ambito della pubblicazione di software;

Compilazione di elenchi per la pubblicazione su Internet; Abbonamenti a giornali; Organizzazione di abbonamenti a giornali; Servizi pubblicitari

relativi

a giornali; Abbonamenti a giornali (Organizzazione per conto terzi -); Servizi

di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento a giornali per

conto terzi; Organizzazione di abbonamenti a giornali per conto terzi;

Amministrazione di abbonamenti a giornali [per conto terzi]; Abbonamenti a

giornali (organizzazione di -) [per conto terzi]; Organizzazione per la fornitura

di spazi pubblicitari su giornali; Sottoscrizioni [organizzazione] di abbonamenti a libri, recensioni, giornali o fumetti; Assistenza negli

affari,  
servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing  
e  
promozionali; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche  
di  
mercato e nella promozione; Distribuzione di materiale pubblicitario, di  
ricerche di mercato e promozionale; Fornitura e locazione di spazi,  
tempi e  
mezzi pubblicitari; Servizi di dimostrazione e di esposizione di  
prodotti;  
Servizi di pubbliche relazioni; servizi di vendita al dettaglio in  
relazione ai  
seguenti prodotti virtuali scaricabili autenticati di token non  
fungibili (NFT)  
ovvero, abbonamenti a riviste elettroniche, Pubblicità per riviste,  
Pubblicità  
su riviste, opuscoli e quotidiani, Organizzazione di abbonamenti a  
riviste  
elettroniche, Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e  
riviste,  
Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli  
promozionali  
in riviste, Pubblicazione di testi pubblicitari.  
Classe 38 Comunicazione mediante blog online; Bacheche elettroniche e  
fori di  
discussione on-line; Servizi audio, video e televisivi in streaming;  
Servizi di  
Pagina 9 di 10  
messaggia elettronica; Accesso a blog; Servizi di chat-room per  
collegamento in reti sociali; Telecomunicazione di informazioni  
(comprese le  
pagine web); Servizi di comunicazione; Telecomunicazioni;  
Radiotelecomunicazioni; Radiocomunicazione; Telediffusione; Emissioni  
televise; Servizi di webcasting; Fornitura ed affitto di strumenti ed  
apparecchi di telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione;  
Comunicazione per computer ed accesso ad Internet; Fornitura  
dell'accesso  
a contenuti, siti web e portali; Accesso a siti elettronici; Fornitura  
di accesso  
a banche date online; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di  
accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso a siti Web con musica  
digitale su Internet; Fornitura di accesso a siti su una rete  
d'informazioni  
elettronica; Fornitura di accesso a siti web su internet; Servizi di  
comunicazione per l'accesso a banche dati.  
Classe 41 Pubblicazione di testi musicali; Pubblicazione online di  
guide, mappe di  
viaggio, elenchi e liste cittadine non scaricabili per viaggiatori;  
Fornitura di  
strutture d'assistenza giornaliera [istruzione]; Servizi di prenotazione  
di

biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;

Traduzioni ed interpretariato; Editoria musicale; Servizi di editoria informatica; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Servizi di pubblicazione di guide sui viaggi; Pubblicazione di libri in materia di tecnologia informatica; Pubblicazione di stampati relativi a diritti di proprietà intellettuale; Pubblicazione di manuali di lavoro per la gestione aziendale;

Pubblicazione di documenti scientifici in materia di tecnologia medica; Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione e diffusione di documenti scientifici relativi alla tecnologia medica; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali.

Classe 42 Progettazione in materia di pubblicazione di documenti; Sviluppo di software nell'ambito di pubblicazione di software; Sviluppo di software nell'ambito della pubblicazione di software; Server hosting [servizi offerti dal provider per la pubblicazione dei siti web sui suoi server]; Servizi di hosting interattivo che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti ed immagini online; Offerta dell'utilizzo temporaneo di software non scaricabili per la creazione e la pubblicazione di riviste specializzate e blog on-line; Programmazione di applicazioni multimediali; Servizi di progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Affitto di computer hardware ed attrezzature; Consulenza informatica, servizi di consulenza ed informazione; Servizi di duplicazione e di conversione dei dati, servizi di codificazione dei dati; Servizi di hosting e software come servizio e noleggio di software; Sicurezza informatica, protezione e recupero; Sviluppo di hardware; Sviluppo, programmazione ed implementazione di software.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

Pagina 10 di 10

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.

# Indicazione provenienza geografica – marchio respinto – Alicante 07-09-2023



Il consumatore che si avvicina al segno "Togo" penserebbe al prodotto "farine" ed assimilati in classe 30, come provenienti dall'Africa nello specifico dal Togo. Per questo motivo il marchio è respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 07/09/2023

\*\*\*\*\*

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

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

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

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

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 21/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti obbiettati provengono dal Togo, paese dell'Africa occidentale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla scritta bianca su fondo nero, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione sulla provenienza geografica dei prodotti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

#### IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018886012 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 tè, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, sostituti del pane e altri prodotti di panetteria; snack a base di cereali; biscotti, pasticceria e confetteria; prodotti da forno; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca; preparati per dolci; pizze e preparati per pizze; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio.

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

---

## **Quando il marchio anteriore è originale vince – Opposizione**

### **30-08-2023**



Il marchio anteriore è il marchio BORRO il marchio impugnato è BURRO entrambi

classe 33 vogliono rappresentare bevande alcoliche. Borro, non avendo carattere descrittivo è originale rispetto alle bevande alcoliche e, fosse anche solo per questo motivo, vince rispetto a BURRO, marchio registrato successivamente.

#### **OPPOSIZIONE N. B 3 161 356**

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

c o n t r o

\*\*\*\*\* Roma, Italia (richiedente)

Il 30/08/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

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

#### **MOTIVAZIONI**

In data 30/12/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 559 908  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 BORRO (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073.

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

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

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre)*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: *Bevande alcoliche (eccetto le birre)*.

Le *bevande alcoliche (eccetto le birre)* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

#### **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.

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

Gli elementi verbali dei marchi in disputa sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano o lo spagnolo non vengono compresi. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato né a "BORRO" né a "BURRO", come per esempio la parte del pubblico di riferimento che parla bulgaro, lituano o polacco.

Come menzionato poc'anzi, gli elementi verbali "BORRO" e "BURRO" non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, vale la pena notare che le lettere "BURRO" sono poste all'interno di un elemento rettangolare nero che funge da sfondo e quindi risulta essere pressoché privo di distintività in virtù della sua natura puramente decorativa.

Il marchio impugnato pure contiene un elemento figurativo posto al di sopra dell'elemento denominativo che consiste in un elemento circolare di colore nero formato da numerosi elementi grafici, della medesima forma irregolare arrotondata, ma di diverse dimensioni, che senza essere collocati in modo ordinato danno origine, come detto, ad un elemento composito di forma circolare. Questo elemento figurativo risulta essere in sé privo di qualsivoglia contenuto semantico ed è pertanto da considerarsi normalmente distintivo.

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

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

**Visivamente**, i segni coincidono nelle quattro lettere "B-RR0", che fanno parte, nel medesimo ordine, sia del marchio anteriore che dell'elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella seconda lettera degli elementi verbali, rispettivamente "0" nel segno anteriore e "U" nel segno impugnato, oltre che negli elementi figurativi del marchio impugnato.

Tenendo in considerazione il fatto che le lettere che differiscono negli elementi verbali dei segni, ovvero "0" ed "U", risultano essere, da un punto di vista della mera rappresentazione grafica, non particolarmente dissimili, ma al contrario convergono nella loro forma arrotondata, nonché il fatto che nel caso del segno impugnato i consumatori faranno più facilmente riferimento al segno utilizzando l'elemento verbale, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento prese in esame, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "B-RR0", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere "0" nel segno anteriore e "U" nel segno impugnato, le quali, oltre ad essere entrambe vocali, in virtù della loro identica posizione non alterano in alcun modo il ritmo né l'intonazione di "BORRO" e "BURRO". La Divisione d'Opposizione ritiene che anche da un punto di vista fonetico i segni siano simili in media misura, tenendo conto del fatto che le somiglianze prevalgono sulle differenze e sono presenti in un elemento che in particolare nel caso del segno impugnato ha un impatto più forte.

**Sotto il profilo concettuale**, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale 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 del marchio anteriore**

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

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall'opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto "*Valutazione globale*").

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

#### **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 in questione sia soggetta a confusione in merito alla provenienza degli stessi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

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

I prodotti nella classe 33 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici, ai prodotti nella medesima classe del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura. È importante notare come essi coincidano nel loro unico elemento verbale ad eccezione di una sola lettera. In mancanza di elementi aggiuntivi e tenendo 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), la Divisione d'Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico che non attribuisce ai marchi alcun significato, come ad esempio il pubblico di lingua bulgara, lituana o polacca.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 deve considerarsi adeguatamente fondata. 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.

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

Dal momento che l'opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l'elevato carattere distintivo dovuto all'uso intensivo fattone dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione europea No 12 216 073 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente, e neppure l'eventuale elevato carattere distintivo (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.

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.