Marchio con indicazione di provenienza geografica – Alicante 17-06-2024″

“La Pizzeria di Capri” ad avviso dell’esaminatore europeo, descrivendo la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, non sarebbe un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/06/2024
********** Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
**********(Parma)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 30
Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
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: Locale dove si preparano e si offrono pizze e prodotti simili ubicata a
Capri.

Il suddetto significato dei termini «LA PIZZERIA DI CAPRI», contenuti nel marchio è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
LA
PIZZERIA
DI
CAPRI
articolo determinativo femminile singolare
Locale pubblico in cui si preparano, si cuociono, generalm. in forno a legna, e si servono ai clienti pizze e sim., e anche altri piatti di facile preparazione. Può essere anche unito a un servizio di ristorante (ristorante pizzeria).
Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024 all'indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/pizzeria/
preposizione semplice
Isola del Mar Tirreno (lunga 6,2 km e larga al massimo 2,7 km; superficie 10,3 km2), situata nella parte meridionale del Golfo diNapoli, 5 km a O dell'estrema punta (Campanella) della Penisola Sorrentina. (…)
Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024 all'indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/capri/
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i
prodotti obbiettati sono pizze, focacce, prodotti alimentari a base di cereali cucinati, preparati
e offerti in una pizzeria che si trova a Capri. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
che ricordano molto un forno a legno in funzione e la scritta "La PIZERIA di CAPRI" su due
livelli, il segno descrive la provenienza geografica, dei prodotti obbiettati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29.04.2024, che possono essere
sintetizzate come segue.
Hai ragione, ecco il testo con le correzioni evidenziate:

1. L'azienda Paren ha presentato e ottenuto la registrazione dei marchi denominativi "LA PIZZERIA DI CAPRI" uno nell'Unione Europea nel 2006, nel
territorio italiano nel 1986, e un altro nel Regno Unito nel 2006. Il marchio

figurativo oggetto del presente rifiuto è stato registrato nel Regno Unito a
febbraio di quest’anno. Il richiedente sottolinea che tutti i marchi citati,
compreso il marchio nazionale inglese, sono stati accettati senza alcuna obiezione.

2. La parola “CAPRI” rappresenta il cuore del marchio e conferisce distintività

al marchio. Il richiedente afferma che si deve porre attenzione a come il
consumatore percepisce la parola “CAPRI” e se la collega direttamente ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
3. Il marchio è complesso. La porzione “CAPRI” è l’unico elemento distintivo e
dominante nel segno, ed è sufficiente a conferire ammissibilità alla registrazione al segno. Inoltre, i prodotti non fanno riferimento alla parola
CAPRI.
4. L’isola è una famosissima località turistica ma non può essere collegata all’origine dei prodotti stessi. Il presente marchio non è costituito esclusivamente da una denominazione che in commercio serve a designare la
provenienza geografica dei prodotti per cui ne è stata richiesta la registrazione.
Una ricerca su internet prova questa affermazione. Il richiedente fa riferimento
alla sentenza Chiemsee C-108/97 e Paperlab T-19/04. Il richiedente afferma
inoltre che il marchio costituito da, o indicativo di, un luogo concretamente
individuato (quale, ad esempio, il nome di una città, di una regione, di un lago
ecc.) può infatti essere registrato solo se si presenta come nome “di fantasia”,
cioè quando il nome geografico utilizzato, nella percezione dei consumatori,
non è in grado di influenzare le caratteristiche di quel determinato prodotto.
5. Il richiedente invia riferimenti di 30 marchi registrati che contengono la parola
CAPRI. Il richiedente ritiene che la presenza della componente “CAPRI” sia
tale e sufficiente da non impedire la distintività e la capacità di identificare i
prodotti del richiedente da quelli di altre origini commerciali.

III. Motivazione

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

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;

22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1 – Ai fini della determinazione di eventuali impedimenti alla registrazione del marchio, la registrazione del segno a livello nazionale italiano, o in un paese la cui lingua ufficiale non è l'italiano e che non fa parte dell'Unione Europea, è irrilevante. Inoltre, il marchio europeo citato dal richiedente risale all'anno 2006, un'epoca in cui i principi giurisprudenziali applicabili erano differenti rispetto a quelli attualmente in vigore.
2, 3,4- Per quanto riguarda i concetti quali "cuore del marchio" l´ Ufficio ricorda che essi sono applicabili nel corso del procedimento di opposizione, ma non hanno rilevanza nell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, in quanto tale esame deve considerare il segno nel suo complesso e non permettere ad una parte di prevalere sulle altre.
Il termine "CAPRI" appare nel marchio in combinazione con altri elementi non distintivi che richiamano l'idea di una pizzeria, come la scritta "pizzeria" e l'immagine di un forno sovrastante. Sebbene nella classificazione dei prodotti e servizi non sia specificamente menzionata l'isola di Capri, questo aspetto non è rilevante per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio.
La parola "CAPRI" si riferisce unicamente all'isola situata nel golfo di Napoli, parte dell'arcipelago Campano e della città metropolitana di Napoli. È incontestabile che il territorio campano è conosciuto a livello mondiale per le sue eccellenze culinarie. Napoli, città cui appartiene l'isola di Capri, è universalmente riconosciuta come la culla della pizza. Di conseguenza, si può considerare che il termine "CAPRI" designi un luogo fortemente associato ai prodotti in questione.
Secondo la giurisprudenza europea, è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine geografico "CAPRI" identifichi un luogo attualmente associato ai prodotti rivendicati o che possa essere associato a tali prodotti o servizi in futuro (Corte di Giustizia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre, è chiaro che tale nome, agli occhi del pubblico di riferimento, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (Tribunale dell'UE, 15/01/2015, T-197/13, MONACO,

EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34). Quindi è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine geografico “CAPRI” designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati o che presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre risulta chiaro che tale nome agli occhi di detto pubblico, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (15/01/2015, T-197/13,

MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34). Il termine “CAPRI” evocherà, nel pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo stesso nome. L’uso della parola “CAPRI” può fornire un’indicazione della provenienza geografica dei prodotti, trasmettendo agli interessati un’idea o un’immagine positiva della particolare qualità di tali prodotti.

5 – Per quanto riguarda marchi simili registrati anteriormente, si ricorda innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e non sulla base della prassi decisionale dell’Ufficio stesso (Corte di Giustizia, 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione.

Senza entrare nel merito di ogni marchio precedentemente registrato, l’Ufficio ha esaminato la lista inviata e ha rilevato che alcuni marchi sono stati registrati molti anni fa, pertanto non sono pertinenti all’analisi corrente effettuata dall’Ufficio nel 2024. Altri marchi presentano caratteristiche differenti dal marchio in questione. Ad esempio, il marchio più recente, 018859393, “CAPRI GROUP”, non presenta similitudini significative con il marchio attualmente in esame. L’Ufficio ha difficoltà in trovare similitudine tra questo marchio:

Richiesto per le classi 3, 4,9,10,14,16,18,20,21,24,25,29,30 (Barrette ai cereali e barrette energetiche; bevande a base di caffe; bevande a base di camomilla; bevande a base di te; bevande a base di te; bevande a base di te; bevande al cioccolato; caffe, te e cacao e loro

succedanei; caramelle; cereali; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
forno e lieviti; cioccolato; confetteria; dolcificanti naturali; farine alimentari; focacce; ghiaccio,
gelati, yogurt gelati e sorbetti; glasse e ripieni dolci; gomme da masticare; miele; pane;
panini; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Pasta per pizza; pasticceria;
pasticcini, torte, crostate e biscotti; pizza; preparati a base di cereali; prodotti da forno; riso;
sago; sale, spezie, aromi e condimenti; salse; sandwiches; sciroppi e sciroppo di melassa;
senape; tapioca; zucchero; nessuno dei suddetti prodotti essendo surgelati e/o
congelati),31,32,33,35,36,43.
e il marchio oggetto del presente rifiuto:

Richiesto per i prodotti: Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.
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) RMUE.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018984452 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.

MARCHI: registrato il marchio “SETIA”

Accettata in data 09.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “SETIA” depositato il 10.01.2024 a Latina

Il marchio è utilizzato nel settore della cosmetica naturale.

Istruzione e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/06/2024
****
****
Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
enjoycooking.com

Marchio denominativo
********** Roma
ITALIA
In data 05/12/2023 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 prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 25
Classe 41
Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.
Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici; Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico; Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi
d’istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura
della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di
servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione
in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione
sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d’istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e
conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di tutorial;
Organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento;
Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d’istruzione in materia di igiene; Servizi d’istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi d’istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d’istruzione riguardanti l’attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di
degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da

assistenti
dedicati a esigenze especifiche; Servizi educativi relativi alla cucina giapponese; Servizi per l’organizzazione di programmi d’insegnamento; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l’industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la
cucina.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
– Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il
marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti
in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com
– Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno
come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe
a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e
servizi, nonché il loro fine.
– Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola
parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non
conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato
nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da
quelli di altre imprese.

– Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e
servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.
– In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e
accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»
sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:

https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps
https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too
https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/
Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non
conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare
il
ai
luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza, complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in
relazione
prodotti
e servizi per i quali è richiesta la tutela.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi
   compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un
   riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
   l'acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole
   affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si
   intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio,
   il verbo learn o il sostantivo accademy, associato ai termini enjoy cooking, per
   servizi relativi all'organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura
   «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti
   nella classe 25.
2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio, si nota che in
   nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.
   Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli
   sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale
   l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento

(offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a
distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.

3. Quanto all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di
adottare un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,
innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio
lampante è il marchio Booking.com.

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).

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

pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).

«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

4. Sulla distintività intrinseca del segno

Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per l’acquisizione di competenze in cucina.

In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.

Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41,

il consumatore
imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è
motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in
quanto saranno fonte di divertimento.
Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi
interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito 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. In questo caso, 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
servizi, nonché il loro fine.
Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell'ovvio significato elogiativo che
promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L'Ufficio sostiene che il marchio
denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non
è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che
utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l'esperienza, qualora questa si riveli
positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell'acquisto successivo
[03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un'indicazione
elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che

i capi
d’abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti
l’abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in
cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,
le scarpe, ecc.
Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono
destinati a essere utilizzati nell’atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai
suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei
principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono
strettamente correlati.

5. Sugli esempi estratti da Internet dall’Ufficio
Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio
vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i
riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.
Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l’affermazione che la dicitura sia abitualmente
impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e
pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
L’Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l’espressione
«enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null’altro

è che un’attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso
accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi
rivendicati nella classe 41 come categorie generali.
È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata
nell’ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella
notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:
https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/
https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/
https://www.growcookenjoy.co.uk/

È lampante che un’espressione come «enjoy cooking» non può assolvere

alla funzione di
distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi
concorrenti nel mercato.

6. Sulla distintività dell'estensione del nome di dominio «.com»
   Con riferimento all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
   nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare
   un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi
   proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio
   Booking.com.
   Per quanto riguarda la valutazione dell'identificatore «.com», è riconosciuto dalla
   giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione
   del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di
   assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente
   all'interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,
   molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono
   gli indirizzi Internet.
   Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l'unica parte di un
   indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e
   liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di
   secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un
   determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.
   Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito
   web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la
   fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche
   dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come
   fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T
   117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
   29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T

254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 24).
Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario nella normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i

servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
Di conseguenza, la presenza dell'elemento «.com» nel segno non può giustificare la conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.
La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di dominio di primo livello «.com», così come l'assenza di carattere distintivo del segno «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l'uso. Anche in tale segno l'aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di distintività intrinseca.
Per tali ragioni, l'argomento del richiedente non può essere accolto.
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. 018952332 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.

Registrazione Marchi: nuove indicazioni per il deposito degli atti di opposizione

dal prossimo **15 luglio** saranno operative le indicazioni riguardanti il deposito della documentazione relativa agli atti di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa.

Tali indicazioni consentiranno di completare la digitalizzazione del processo di deposito ed esame dei suddetti atti e delle istanze conseguenti, limitando ulteriormente il ricorso alla documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).

Per approfondimenti si invita alla consultazione della circolare dell’UIBM, **n. 629 del 30 maggio 2024**

Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/05/2024
********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
********** BL
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 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 3
Classe 5
Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i
denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la
cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.
Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;

Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli; medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori
medicati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins
English
dictionary
consultato
in
data
21/11/2023
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
all’indirizzo

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di
rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una
problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e
prodotti da toeletta e per l'igiene dentale che possono contenere rose o estratti di
rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di
mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come
ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e
dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano
le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di
determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per
l'aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti
per l'igiene dentale a base di rosa. –
Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a
preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per
il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della
rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a
base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che
rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il
segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione

ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in
data 16/01/2024, concessa dall'Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente
presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro

all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire
entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione
di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che
la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono
essere sintetizzate come segue.

1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in 'TERAPIA DELLA
   ROSA' il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana
   attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò
   consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in
   esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
2. L'Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata
   posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa,
   per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva
   suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa
   stilizzata, costituisce una componente distintiva.
3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell'uso, intensivo ed estensivo, posto
   in essere Italia, Austria e Francia. 'ROSE THERAPY' contraddistingue una linea di prodotti
   antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in
   Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.
   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.
1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
Considerazioni preliminari
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:

‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi’
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in

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

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

Pubblico rilevante

Il marchio richiesto “ ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.

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

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Carattere descrittivo del segno

L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di lingua inglese nel marchio “ ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria, ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in relazione ai prodotti contestati.

4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
   L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque respinto.
   Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, 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).
Carattere non distintivo del segno
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T
190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

5. L'elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al
consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della
combinazione di parole "ROSE THERAPY" quale trattamento o terapia che contiene o usa
rose, estratti di rose. L'elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato
dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine
'ROSA'. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini
del marchio.
Conclusione
Per le ragioni esposte e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e
dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 « » è
dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in
Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi

Bassi, della Finlandia e di
Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.
2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all'uso
Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio
del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
principale.
L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».
A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'acquisizione di
carattere distintivo in seguito all'uso il 20/03/2024.
Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:
Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e
francese
Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY
Allegato 6 – fatturato di vendita
Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania
Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre
2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia
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 […].
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di
tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne
era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare,
la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la
durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per
promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa
determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7,
paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto […]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono
prevalentemente a un periodo precedente a tale data.
Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso
è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere

distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.

L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.

L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere distintivo ad initio.

Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento; indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea.

Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni

dell’Unione europea,
quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si
caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non
assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio
oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.
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
Pagina 9 di 9
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. 018951163 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.

Opposizione tra marchi in classe 18 e 25 per borse e articoli di abbigliamento – Alicante 30-05-24

PUPA

VS

Il marchio anteriore è PUPA e il marchio impugnato è Pupa Selvaggia entrambi in classe 18 e classe 25 rispettivamente per borse e abbigliamento. La parte grafica del marchio impugnato non è a tal punto originale da renderlo distintivo dall'altro segno per cui l'opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. **********

********** (MB), Italia (opponente), rappresentata da**********
Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**********(LO), Italia (richiedente), rappresentato da
****

Il 30/05/2024, 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 18 897 036 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 05/10/2023, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 897 036 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 5 487 533 PUPA (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE nonché l'articolo 8, paragrafo 5, 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 5 487 533.

a) I prodotti

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

Classe 18: *Valigie, valigette da trucco, beauty cases, ombrelli, valigette 24 ore, borse, portafogli, borsellini, astucci, zaini, marsupi.*

Classe 25: *Abbigliamento per uomo, abbigliamento per donna, abbigliamento per bambino, giacche, maglieria, camicie, cappotti, impermeabili, cappelli, calze, collants, biancheria intima, calzature, foulards, guanti, abbigliamento da bagno e da spiaggia, abbigliamento per lo sport e per il tempo libero, abbigliamento da notte, uniformi.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: *Borse; borse a tracolla; impugnature [per borse]; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili.*

Classe 25: *Abbigliamento; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti.*

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

Prodotti contestati in classe 18

Le *borse* sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

Borse a tracolla; borse pieghevoli; borse multiuso; borse impermeabili contestati sono compresi nell'ampia categoria di *borse* dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Le *impugnature [per borse]* contestate sono simili alle *borse* dell'opponente perché questi prodotti coincidono nei loro canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre ad essere prodotti complementari.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento del marchio impugnato comprende come una più ampia categoria *abbigliamento per uomo* dell'opponente. Poiché la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio i prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

Scarpe; scarpe da ginnastica; scarpe impermeabili; scarpe eleganti contestati sono compresi nell'ampia categoria delle *calzature* dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Parti di abbigliamento e *parti di articoli di cappelleria* del marchio impugnato sono simili a, rispettivamente, *abbigliamento per uomo* e *cappelli* dell'opponente perché gli stessi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento nonché produttore, oltre ad essere complementari.

Le *parti di calzature* del marchio impugnato sono simili alle *calzature* dell'opponente perché questi prodotti pur avendo diversa natura condividono canali di distribuzione e pubblico di riferimento, oltre ad essere complementari.

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 o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela professionale, essendo quest'ultimo il caso in relazione a *impugnature [per borse]* nella classe 18 o *parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria* nella classe 25.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

PUPA

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il carattere unitario del marchio dell'Unione europea comporta che un marchio dell'Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, 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.

Il marchio anteriore 'PUPA' e gli elementi verbali 'PUPA SELVAGGIA' del

marchio impugnato sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla l'italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla l'olandese o che parla il polacco. Per questa parte del pubblico gli elementi verbali dei marchi sono normalmente distintivi, dato che non hanno un significato. Pure normalmente distintivo è l'elemento figurativo del marchio impugnato, ovvero la raffigurazione stilizzata di una farfalla nera, stante l'assenza di qualsivoglia collegamento con i prodotti nelle classi 18 e 25. Per quanto riguarda la stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, essa non presenta particolarità tali da renderla particolarmente distintiva, ma resta al contrario meno distintiva rispetto agli elementi verbali in sé.

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

Si deve altresì 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).

Inoltre, in relazione al fatto che il segno impugnato presenta due elementi verbali, è importante rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento "PUPA", che corrisponde al marchio anteriore nella sua interezza ed è il primo dei due elementi verbali del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella stilizzazione grafica degli elementi verbali del marchio impugnato, nel secondo elemento verbale "SELVAGGIA" del medesimo nonché nell'elemento figurativo aggiuntivo pure del marchio impugnato.

Tenendo conto di quanto esplicitato poc'anzi circa il fatto che nel caso del marchio impugnato saranno gli elementi verbali ad avere il maggior impatto nonché il primo di questi elementi, ossia "PUPA", la Divisione di Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.

Le medesime considerazioni circa il fatto che la parte del segno impugnato collocata a sinistra sarà quella che per prima catturerà l'attenzione dei consumatori, valgono da un punto di vista **fonetico**. Dato che i segni coincidono nel primo degli elementi verbali del marchio impugnato e solo differiscono nel secondo elemento di quest'ultimo, essi sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell'elemento figurativo del segno contestato, come sopra spiegato, l'altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili.

Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad una clientela professionale, il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura in virtù del fatto che il marchio anteriore “PUPA” è interamente incluso nel segno impugnato e per di più sarà il primo elemento ad essere letto, trovandosi a sinistra del secondo elemento verbale “SELVAGGIA”. Per regola generale, è il primo elemento quello al quale il consumatore attribuisce maggiore importanza.

Si deve tenere 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).

Per quanto riguarda il segno impugnato, è vero che esso pure contiene un elemento figurativo aggiuntivo, il quale determina il fatto che i segni non siano concettualmente simili. Tuttavia, per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione, questo elemento

È destinato ad avere un impatto minore sul consumatore rispetto agli elementi verbali.

La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e dell’identità e della somiglianza dei prodotti sussista un rischio di confusione.

È lecito attendersi che ciò sussista quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende la lingua italiana, come ad esempio quella che parla l’olandese o il polacco. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 5 487 533 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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 alla notorietà rivendicata 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 5 487 533 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 (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

Infine, dato che l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

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

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

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

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÍ

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

Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/05/2024
********** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
********* MILANO
ITALIA
In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti
audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;
Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi culturali
e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;

Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio
di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture
ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento.
Classe 43
Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e

seminari.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti
di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
02/01/2024
all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater).
Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una
ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:

1. https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538,
2. https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metrograph/
3. https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771
   I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
   che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro
   importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,
   esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che
   consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione
   fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano
   ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,
   Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che
   vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi

   stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di
   riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,
   destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.
   Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
   distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il
26/02/2024, concessa dall'Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata 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), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018942739 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 41
Classe 43
Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]
di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
fotografia;
Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di
pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di
pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,
cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica
e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di
intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature
video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione

di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di intrattenimento.
Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per

convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e seminari.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
Classe 41
Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici; Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video
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 non registrabile per eventi culturali in classe 41

Danze Italia ad avviso dell’esaminatore non può proseguire il suo iter per quanto riguarda la classe 41 poichè rimanda il consumatore al concetto che le danze proposte siano danze italiane. Può proseguire per le altre classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
**********SCAFATI
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018969372
Marchio figurativo
****
ITALIA
In data 05/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport.
Avenida de Europa, 4 • E — 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

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: insieme di movimenti del corpo
eseguiti in accordo ad un accompagnamento musicale propri della penisola italiana.
• I suddetti significati dei termini «Danze Italia», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dizionario.internazionale.it/parola/danza

- L’Ufficio non ritiene necessario fornire il significato di tale termine (Italia) tramite
  l’ausilio di un dizionario.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
  che i servizi della classe 41 in oggetto sopra menzionati, sono danze italiane o hanno
  ad oggetto danze italiane o sono prestati in relazione a esse. Pertanto, il segno
  descrive la specie e l’oggetto della prestazione dei servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
  distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
  1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
  di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
  di altre imprese.
  • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati consistenti nei due termini
  scritti in stampatello italico di cui il secondo, ‘Italia’ su sfondo rosso, tali elementi
  sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
  Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
  alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
  Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione

a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata 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. 018969372 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 41
Educazione, intrattenimento e sport; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
ambito educativo, ricreativo e sportivo; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 25
Classe 41
Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
articoli di cappelleria.
Traduzioni ed interpretariato.
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 una grappa – marchio non registrabile

Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
********** Udine (UD)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018934856
P7-4809
Marchio figurativo
****
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) 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
“Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
“grappa”.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Acquavite di vino.

– Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
e accessibili all'indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
Grappa.
– È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa, composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
– Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
https://www.wordreference.com/definizione/grappa
– Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sulla specie dei prodotti.
– Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese.
– Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

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/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Pagina 3 di 3
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 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.

Novità sulle IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali

Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una **domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali**. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’Unione Europea.

Prodotti quali pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli potranno beneficiare di questo nuovo regime.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “FASTO REAL ESTATE”

Accettata in data 13.05.2024 la domanda di registrazione del marchio “FASTO REAL ESTATE” depositato il 06.12.2023 a Milano

Il marchio è utilizzato nel settore della ristorazione è un buonissimo panino.

Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024

CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

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, 29/04/2024
********** Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:

Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018966666
IAB/MM/CV/DB/40371
CIRCULAR MOBILITY SHARING
Marchio denominativo
********** Reggio Emilia (RE)
ITALIA
In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,
tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti,
assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il
controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;
software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
software; software di formazione; software per connessione in rete;
pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e
immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e
aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per
comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.

Classe 16
Classe 35
Classe 36
Classe 37
Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici);
pubblicazioni periodiche.
Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi
economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione
aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo
dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione
commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio
in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi

pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di
dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di
informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza
commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui
consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore;
conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di
informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di
vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite
punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime,
valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni,
fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi
finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di
informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni;
leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti
[finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli.
Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della
riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di
apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;

informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;
ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42
Servizi di conferenze web; fornitura dell'accesso a contenuti, siti web e portali;
fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;
comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per l'interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.
Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del
noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi
di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di
veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura
d'informazioni in materia d'automobili a noleggio tramite internet;
organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi
di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di
guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.
Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da
rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.
Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita
e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale
legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;
erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza; organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di

riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di
comunicazione globale.
Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela
dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;

raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia
e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi
ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli; progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la
simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;
collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo
qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;
servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test
di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di
consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o
venditori di veicoli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema
di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei
veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di
tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera

multimodale,
accessibile, economica ed efficace.
Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il
marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all'indirizzo https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all'indirizzo https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular economy-in-mobility
3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all'indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir cular-economy-definition-importance-and-benefits
   Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione dell'8/02/2024.
   CIRCULAR 'Travelling or occurring in a cycle' (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all'indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular).
   Pagina 5 di 7
   Traduzione dell'Ufficio
   MOBILITY
   Traduzione dell'Ufficio
   SHARING
   Traduzione dell'Ufficio
   Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.
   'The ability to move physically' (informazioni estratte da Collins, in data 24/01/2024, all'indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility).
   La capacità di muoversi fisicamente.
   (Share) 'If you share something with another person, you both have it, use it, or occupy it' (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all'indirizzo).

Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la usate o la occupate.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile, economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio, l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto.
I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare.
Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un

sistema di mobilità che
applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere,
gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema
di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a
strade intelligenti.

In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a
veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di
veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio
noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing;
fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione
del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di
veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di
qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la
riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di
un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale
condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per
adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.
Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi
di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli;
servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un
sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la
creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in
bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi
specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per

esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un
sistema di mobilità circolare.
Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni
elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc.,
per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc.,
nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per
gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di
mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il
trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.
Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento
smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi
di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale
legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di
ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere
relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per
esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in
condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di
prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli
per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.
Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata

sollevata un’obiezione a

norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La richiedente ha 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 la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della 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. 18 966 666 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 non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/04/2024
********** Vicenza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018951625
85.1286
Marchio figurativo
********** (VI)
ITALIA
In data 04/12/2023 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 prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7
Classe 9
Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità [macchine] per la generazione di energia elettrica.
Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia

elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia; Regolatori di energia.
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 inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il

marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
»
semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa e positiva
che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e
controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di
svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o limitatamente dannoso per l'ambiente. Tali caratteristiche sono certamente
desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il
consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un'epoca dove la riduzione de Co2
è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo.
Ecco perché, 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 figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il
concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. 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 02/02/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella
composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come

segue:
Pagina 3 di 5 —-
una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si
restringe;
le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in
un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
una figura stilizzata di pila;
una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.

2. Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER
ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un
elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il
pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi
elettrici.
4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene
comparabili.

III. Motivazione

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
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.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in
grado di dotare il segno di capacità distintiva.
In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una
scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è
comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente
rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento
verbale.

In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat
in data 26/04/2024:
https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-be&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg
LtQFNbIl_4Q_mcFwA
%3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbPEDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+
+logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA
UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp
fornisce i seguenti risultati:
L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica
elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.
Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di
circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente
delle sue fonti.
Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla
rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano
o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti
solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con
batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi
si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari

virtualmente del 100% dei
prodotti.
Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto
che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla
media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione
del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di
lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a

ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione
Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.
Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte
grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché
richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto.
A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli
elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato
dalla parte denominativa “ECO POWER”.
Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un
lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro 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).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere
tutte rigettate.
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. 018951625 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 agricolo marchio non registrabile – Alicante 22-04-2024

WATERBAG per teloni di plastica fogli in materia plastica per uso agricolo è

un termine descrittivo. BAG: Contenitore flessibile e Water: Acqua.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/04/2024
**********Savona
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018962532
SKF-364952
WATERBAG
Marchio denominativo
**********(Cuneo)
ITALIA
In data 20/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 17
Classe 22
Fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in fogli; isolanti; materiali isolanti; pellicole isolanti; rivestimenti isolanti; tessuti
isolanti; membrane impermeabili isolanti; rivestimenti a tenuta d’acqua; materiali filtranti di film semilavorati di plastica; prodotti in materie plastiche
semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; pellicole di
plastica biodegradabile per uso agricolo.
Sacchi per insilato; teloni in materiali rivestiti in plastica; teloni impermeabili
da stendere a terra; teli protettivi [tessili]; teli multiuso in plastica; sacchi di

tela per la conservazione; borse per magazzinaggio; cinghie di fissaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati; sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per
tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
dell'Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
contenitore flessibile con un'apertura a un'estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in
tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene,
che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro.
Il suddetto significato dei termini «WATER» e «BAG», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
WATER
Traduzione
dell'Ufficio
BAG
Traduzione
dell'Ufficio
'Water is a clear thin liquid that has no colour or taste when it is pure. It falls
from clouds as rain and enters rivers and seas. All animals and people need
water in order to live' (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024,
all'indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water).
L'acqua è un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è pura. Cade dalle nuvole come pioggia ed entra nei fiumi e nei mari. Tutti gli animali e le persone hanno bisogno di acqua per vivere.
'A flexible container with an opening at one end; the contents of or amount
contained in such a container; anything that hangs loosely, sags, or is shaped
like a bag, such as a loose fold of skin under the eyes or the bulging part of a
sail' (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all'indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
Un contenitore flessibile con un'apertura a un'estremità; il contenuto o la quantità contenuta in tale contenitore; tutto ciò che cede, si incurva o ha la
forma di un sacco, come ad esempio una piega di pelle sotto gli occhi o la parte rigonfia di una vela.
Inoltre, il significato di cui sopra, relativo ai prodotti in oggetto, è riscontrabile a titolo di
esempio nei riferimenti seguenti.

1. Informazioni estratte da Amazon, in data 19/01/2024, all'indirizzo
   https://www.amazon.com/Emergency-Rainwater-Agricultural-Irrigation-Droug

ht
Resistant/dp/B0C2YHHYHX
Pagina 3 di 4

2. Informazioni estratte da RishFIBC Solutions, in data 19/01/2024, all’indirizzo
https://www.rishifibc.com/retail-products/
I riferimenti di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione provvisoria
del 20/01/2024.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti della classe 17, ad esempio fogli in materia plastica per uso agricolo; materie
plastiche semilavorate in fogli; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste,
bustine] di gomma per imballaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati, e i prodotti
della classe 22, ad esempio sacchi per insilato; borse per magazzinaggio; zavorre per
tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati, sono, sono parti di, sono da usare per, ecc.,
un “contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità
contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per,
che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore
quando è puro”. Per esempio, perché si tratta di contenitori di materiale plastico che
possono contenere acqua. Pertanto, il segno descrive la natura, il tipo, la qualità e la
destinazione dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
La 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 la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della 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. 18 962 532 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 della progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024

Il segno Truly Design, ad avviso dell’esaminatore europeo, è descrittivo del servizio pubblicità e servizio di progettazione. Il segno può proseguire il suo iter solo per attività sportive per le quali non vi è attinenza.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/04/2024
**********Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018963780
TrulyDesign
Truly Design
Marchio denominativo
********** Torino
ITALIA
In data 16/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Classe 41
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione); Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
vetrine; Servizi di creazione del brand.
Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per

intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione; Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della pittura; Esposizioni in musei.
Classe 42
Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design

di
abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer; Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile; Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche; Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione nell'ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l'arredamento di interni;
Servizi di design di opere d'arte; Progettazione per esposizioni; Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna; Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni; Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi pubblicitari; Progettazione di loghi per l'identità aziendale; Design grafico di
loghi pubblicitari.
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 inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: design (i.e. il modo in cui qualcosa è stato concepito e realizzato) nella sua massima espressione
• I suddetti significati dei termini «Truly Design», di cui il marchio è composto,
sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truly
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/design

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Truly Design» semplicemente come
  attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i servizi sono servizi di design
  nella sua massima e più completa espressione (e.g. classe 35 Servizi di grafica
  pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi pubblicità e promozione; classe 42
  Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;); o che

  hanno ad oggetto prodotti di design nella sua massima espressione (e.g. classe 35

organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario;
Classe 41 Servizi artistici di pittura murale;) 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 servizi
nel senso sopra evidenziato.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018963780 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 35
Classe 41
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
vetrine; Servizi di creazione del brand.
Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici

per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione; Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della pittura; Esposizioni in musei.
Classe 42

Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche; Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni; Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna; Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
loghi pubblicitari.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
Classe 41
E sport; attività sportive.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso

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

Registrare un marchio nel settore dell’igiene della persona e dell’ambiente – marchio non registrabile

Igiene Sicura è un segno che vuole pubblicizzare prodotti nella classe 3 prodotti per l’igiene della persona e della casa. Secondo l’esaminatore europeo è un segno meramente elogiativo come se tali prodotti fossero i migliori nel campo dell’igiene. Per questo motivo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/04/2024
********** Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018811821
IGIENESICURA
IGIENE SICURA
Marchio denominativo
********** Torino
ITALIA
In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo di riesaminare dei prodotti non obbiettati previamente

della marca, ha riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha
sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Aromi alimentari [olii essenziali]; Spray antistatici per abiti; Cera per calzolai;
Cera per sarti; Pece per calzolai; Pece per sarti e calzolai.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
pulizia personale e degli ambienti che non presenta alcun pericolo o rischio
Il suddetto significato dei termini «IGIENE SICURA», di cui il marchio era composto,
è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/igiene
https://dizionario.internazionale.it/parola/sicuro
ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IGIENE SICURA» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono utilizzat
per la pulizia personale e/o per la pulizia di oggetti o spazi e non presentano pericoli
o rischi.– Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018811821 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione

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

Registrare un marchio nel settore dell’illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024

Il segno LED è descrittivo, il consumatore comune o un professionista del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il significato di LED (diodi elettrici luminosi).

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/04/2024
**********Vigonza
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
e
018931596
LED2023
Marchio figurativo
********** Vigonza
ITALIA
In data 08/11/2023 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),

(c)
articolo
7,
paragrafo
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
2
RMUE.
Interruttori [elettricità]; Modulatori di luce; Resistenze per impianti di illuminazione elettrica; Alimentatori elettronici; Componenti elettriche ed elettroniche; Componenti elettronici; Componenti elettrici ed elettronici; Dispositivi di controllo elettronici digitali; Apparecchi di controllo elettronico.
Classe 11
Apparecchiature
per
illuminazione;
Apparecchi per illuminazione;
Alloggiamenti per illuminazione; Lampade per illuminazione di sicurezza; Lampadine per illuminazione; Impianti per l’illuminazione; Lampade per illuminazione; Dispositivi per l’illuminazione; Plafoniere per illuminazione; Diffusori [illuminazione]; Apparecchiature per illuminazione di sicurezza; Riflettori per illuminazione; Riflettori di illuminazione; Sospensioni per lampade; Lampade a sospensione; Lampade fluorescenti; Alloggiamenti per lampade; Componenti per lampade; Lampade da scrivania; Lampade per scrivanie; Lampade portatili [per illuminazione]; Riflettori di lampade; Riflettori
per lampade; Lampade con riflettore; Proiettori di luce; Luci da giardino; Luci
decorative; Luci elettriche; Luci a soffitto; Apparecchi elettrici per illuminazione; Apparecchi di illuminazione elettrica; Apparecchi di illuminazione elettrici; Impianti di illuminazione elettrica; Apparecchi elettrici
decorativi d’illuminazione; Lampade elettriche per illuminazione di esterni; Accessori elettrici per l’illuminazione; Accessori per illuminazione elettrica;
Lampade per impianti elettrici; Impianti di illuminazione ad infrarossi; Trasformatori per illuminazione; Impianti di illuminazione elettrica a binario;
Riflettori per illuminazione domestica; Accessori per luci da parete [non interruttori]; Accessori per illuminazione elettrica per interni; Apparecchi d’illuminazione a schermo piatto; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Barre luminose; Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade; Cavi luminosi per illuminazione; Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi
d’illuminazione per vetrine; Dispositivi di illuminazione computerizzati; Dispositivi di illuminazione e riflettori; Elementi d’ illuminazione; Filtri per apparecchiature di illuminazione; Illuminazione per espositori; Illuminazioni a LED; Impianti d’illuminazione per uso domestico; Illuminazioni per scopi di esposizione; Impianti d’illuminazione a LED; Impianti

d’illuminazione architettonica; Impianti di illuminazione a LED; Impianti di illuminazione per uso commerciale; Lampade a LED; Lampade ad arco; Lampade ad arco [impianti di illuminazione]; Lampade per comodini; Lampadine LED.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
Il consumatore di lingua inglese, ossia il consumatore comune e un professionista
del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il seguente significato:
LED (diodi elettrici luminosi)
Il suddetto significato del termine «LED», contenuto nel marchio, era supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/led
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i componenti elettrici ed elettronici di cui alla Classe 9 e gli apparecchi di
illuminazione di cui alla Classe 11 sono luci a LED o parti di esse, o sono da
utilizzare con l’illuminazione a LED.
Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da il termine LED scritto in
lettere maiuscole scure con una linea orizzontale sulla lettera D, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su 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.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b), (c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931596 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 nel settore abbigliamento e borse – Alicante 15-04-2024

Il segno “Horse racing elite ” verrebbe percepito dal cliente finale che va ad acquistare una borsa o un articolo di abbigliamento, come il prodotto borsa o articolo di abbigliamento migliori sul mercato di riferimento. 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, 15/04/2024
****
I- Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018968140
G009.3M.UE

Marchio figurativo

********** Milano
ITALIA
In data 27/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 25
Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo sport; cappelleria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “gli eletti/la crema delle corse di

English
cavalli”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte online
Collins
dictionary
in
data
26/01/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/horse-racing,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite).
all’indirizzo
Nel contesto di riferimento, «HORSE RACING ELITE» è comunemente usato per indicare i migliori, i più raffinati, gli eletti, nell’ambito delle corse dei cavalli, come
emerso
nella
ricerca
su
Internet
https://www.maltaracingclub.com/newsdetails.php?id=4,
del
26/01/2024:
https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2018/October/qatar
airwayswelcomes-the-worlds-horse-racing-elite-to-paris-as.html,
https://www.horseandrideruk.com/news/hr-promotion-top-horse-racing-event-for
2016-crabbies-grand-national/.

2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono di ottima qualità in quanto per le migliori e più prestigiose corse di cavalli dell’alta società, dai vestiti all’abbigliamento e accessori per i fantini a quelli per i cavalli da corsa. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un carattere tipografico semplice e comune, sottostante un cavallo al galoppo cavalcato da un fantino, che rafforzano il messaggio descrittivo veicolato dagli elementi verbali, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su qualità e destinazione o funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha 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), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018968140 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 18

Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.
Classe 25

Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo
sport; cappelleria.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
Classe 18
Classe 25
Valigie; portafogli e contenitori portatili; pelle e finta pelle; borse da viaggio;
borse per scarpe; borse per abiti; borsette; borselli da uomo;
borsellini; bauli;
zaini; marsupi; ombrelli; astucci portachiavi; custodie per documenti;
portamonete [pelletteria]; pochette; beauty case; astucci per cosmetici;
contenitori per monete.
Abbigliamento per bambini; abbigliamento da mare; costumi da bagno;
accappatoi; biancheria intima; biancheria da notte.
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 descrittivo non registrabile – Alicante 25/03/2024

ZeroEmission Mediterranean: il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di
'caratterizzata/o da un'emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti,

nella lotta al cambiamento climatico, e relativa/o alla, della, ecc., regione che circonda il mar
Mediterraneo’. Il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/03/2024
**********Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018933662
ZeroEmission Mediterranean
Marchio denominativo
********** Roma
ITALIA
In data 26/10/2023 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 e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 16
Classe 35
Classe 41
Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento.
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi pubblicitari,
di marketing e promozionali.
Educazione, intrattenimento e sport; pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in
ambito educativo, ricreativo e sportivo; servizi relativi a educazione,

divertimento e sport; traduzioni ed interpretariato.

Classe 43 Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione;
noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; fornitura di alimenti e bevande; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; servizi di pensioni per animali; alloggi temporanei.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
In questo caso, la consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione
attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:

‘caratterizzata/o da un’emissione nulla o molto ridotta di gas serra e sostanze inquinanti,
nella lotta al cambiamento climatico, e relativa/o alla, della, ecc., regione che circonda il mar
Mediterraneo’.
Il suddetto significato degli elementi «ZeroEmission» e «Mediterranean», di cui il marchio è
composto, è supportato dai seguenti riferimenti.
Zero-Emission ‘(esp. of a vehicle or industrial process) characterized by the emission of
no or very few pollutants’ (informazioni estratte da OED, Oxford English Dictionary,
in
data 25/10/2023,
https://www.oed.com/dictionary/zero-emission_n?
tab=meaning_and_use#9913679426).
all’indirizzo
Traduzione
dell’Ufficio
‘(soprattutto di un veicolo o di un processo industriale) caratterizzato da un’emissione nulla o molto ridotta di sostanze inquinanti’.

Inoltre, a seguire si mostrano esempi di uso corrente dell’espressione ‘zero-emission’ in
inglese con riferimento ad aree o attività in alcuni tipi di zone, ecc.:
1) informazioni estratte da Ajuntament de Barcelona, in data 25/10/2023, all’indirizzo
https://www.barcelona.cat/mobilitat/en/about-us/zero-emission-city
Zero Emission City. Cities have their own responsibility for the reduction of greenhouse
emissions in the fight against climate change. (…) To mitigate climate change, the city has
set the target of reducing its levels of CO2
by 40% in 2030, compared with 2005.
Traduzione
dell’Ufficio
‘Città a emissioni zero. Le città hanno la loro responsabilità nella riduzione
delle emissioni a effetto serra nella lotta al cambiamento climatico. (…) Per mitigare il cambiamento climatico, la città ha fissato l’obiettivo di ridurre i
livelli di CO2
del 40% nel 2030, rispetto al 2005’.
2) informazioni estratte da C40 CITIES, in data 25/10/2023, all’indirizzo
https://www.c40.org/what-we-do/scaling-up-climate-action/transportation/zero
emission-area-programme/

Zero Emission Area Programme. This programme works with Green and Healthy Streets
signatory cities and partners seeking to transform urban mobility by establishing a major

area of their city as zero emission.
Traduzione
dell’Ufficio
‘Programma aree a emissioni zero. Questo programma collabora con le
città firmatarie del progetto ‘Strade verdi e sane’ e con le partner che
desiderano trasformare la mobilità urbana in un’area a emissioni zero’.
3) informazioni
estratte
da
ClassNK,
in
https://www.classnk.or.jp/hp/en/info_service/ghg/
data 25/10/2023,
all’indirizzo
Pagina 5 di 7
ClassNK provides Zero-Emission Transition Support Services, a comprehensive
menu of
services to support customers in dealing with the various challenges they may
encounter
when managing GHG emissions in pursuit of zero-emission shipping.
Traduzione
dell’Ufficio
‘ClassNK offre servizi di supporto per la transizione verso le emissioni
zero, un pacchetto completo di servizi per supportare la clientela
nell’affrontare le varie sfide che possono incontrare nella gestione delle
emissioni di gas serra nel perseguimento di un trasporto marittimo a
emissioni zero’.
Mediterranean ‘Something that is Mediterranean is characteristic of or
belongs to the
people or region around the Mediterranean Sea’ (informazioni estratte da
Collins, in data 25/10/2023, all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mediterranean).
Traduzione
dell’Ufficio Il ‘Qualcosa di mediterraneo è caratteristico o appartiene al
popolo o alla
regione che circonda il mar Mediterraneo’.
pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ZeroEmission Mediterranean»
semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti e servizi per
i quali è
sollevata la presente obiezione, sono caratterizzati da un’emissione nulla o
molto ridotta di
gas serra e sostanze inquinanti, nella lotta al cambiamento climatico, e
relativi alla, della,
ecc., regione che circonda il mar Mediterraneo.
Per esempio, perché sono ‘stampati, cartoleria e materiale di insegnamento,
nella classe 16,
la cui produzione, trasporto, ecc., avviene a ridotta emissione di gas serra
e interessa la
regione che circonda il mar Mediterraneo. Inoltre i servizi come, ad esempio,
assistenza
negli affari, servizi gestionali ed amministrativi, nella classe 35, possono

essere forniti con

l’obiettivo di ridurre le sostanze inquinanti relativamente alla zona del Mediterraneo.
Similmente, i servizi come, ad esempio, noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande, nella classe 43, possono essere svolti riducendo l’emissione di gas serra, per esempio nella logistica, in relazione all’area mediterranea. Infine, i servizi come, ad esempio, educazione, intrattenimento e sport, nella classe 41, possono essere in linea con l’obiettivo di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti, per esempio perché si svolgono in maniera virtuale, ed essere circoscritti all’area mediterranea.
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa allo scopo generale dei prodotti e servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 933 662 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 tessile – marchio non registrabile Alicante 25-03-2024

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato di
negozio di materiali tessili, o dove si tessono materiali per cui il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/03/2024
******* SAN GIUSEPPE VESUVIANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018931906
Marchio figurativo
********** SAN GIUSEPPE VESUVIANO
ITALIA
In data 19/10/2023 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 sono:
Classe 24
Materiali per filtrare in tessuto; Biancheria lavorata; Broccati; Calicot; Feltro;
Flanella [tessuto]; Articoli in tessuto non tessuto; Asciugamani da cucina [in

tessuto]; Balze in tessuto; Bandiere e stendardi in stoffa; Biancheria; Banner
di plastica; Controfodere; Controfodere in stoffe non tessute; Fasce per
neonati; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Prodotti tessili per la
casa; Rivestimenti per sedili di w.c. in tessuto; Sottobicchieri in tessuto per
boccali da birra; Stendardi di stoffa; Stoffe; Stoffe d’arredamento; Stoffe
[tessuti]; Strofinacci per asciugare bicchieri; Strofinacci per piatti in stoffa per
asciugare; Tappezzerie in tessuto; Tela per materassi; Tessuti gommati;
Zanzariere; Trapunte di tessuto spugnoso; Asciuga-vetri; Asciugamani in
materie tessili; Biancheria da letto; Biancheria da letto e coperte; Biancheria
per il bagno; Copriletti e coperte da letto; Copritavoli e tovaglie; Teli da bagno;
Baldacchini [coperture per letti]; Biancheria da letto e biancheria da tavola;
Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da letto per
neonati; Biancheria di spugna; Biancheria per la casa a balze; Coperte da

letto; Coperte da letto in seta; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte
di lana; Coperte di seta; Coperte per animali domestici; Coperte per bambini;
Coperte per culle; Coperte per divani; Coperte per neonati; Coperte per uso
all’aperto; Copertine per neonati; Copriletti; Copriletto; Coprimaterassi
sagomati; Copripiumone in tessuto; Federe di guanciale; Federe di materassi;
Fodere per cuscini; Fodere per guanciali; Fodere per trapunte; Fodere per
trapunte e piumini; Lenzuola; Piumini; Piumoni di piume; Piumoni per letti;
Rivestimenti per culle; Sacchi a pelo per bebè; Sacchi a pelo [lenzuola];
Sottocoperte; Tele (coprimaterassi e copriguanciali); Teli trapuntati di spugna;
Tettucci per culle; Trapunte [coperte]; Traverse per letti; Trapunte in tessuto;
Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da
spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materiali
tessili con loghi di squadre di football americane; Asciugamani [in stoffa] per
neonati; Asciugamani [in stoffa] per bambini piccoli; Asciugamani [in tessuto]
da spiaggia; Asciugamani in tessuto per l’esercizio fisico; Asciugamani per il
viso; Asciugamani per bambini; Asciugamani per le mani; Biancheria da
bagno; Biancheria da bagno eccettuati i capi d’abbigliamento; Biancheria per
la casa, incluso asciugamani da viso; Copriletto di spugna; Fazzoletti
struccanti [in tessuto] non imbevuti di cosmetici; Guanti di toilette; Guanti in
stoffa non tessuta per il lavaggio del corpo; Spugna [tessuti]; Asciugamani

da
cucina; Asciugamani in tessuto per mani; Biancheria da cucina; Biancheria da tavola; Biancheria da tavola in materia tessile; Biancheria per la casa in tessuto; Centrini da tavola in tessuto; Centrini di tela; Copritavola di stoffa;
Copritavoli; Copritavoli in damasco; Copritavoli in tessuto non tessuto; Copritavolo in plastica; Runner da tavola in materia tessile; Runner da tavola
in plastica; Runner da tavola non in carta; Sottobicchieri di biancheria da tavola; Sottocaraffe in tessuto; Strisce da tavola (runner) in tessuto; Strofinacci; Strofinacci per asciugare piatti; Strofinacci per i piatti; Tappeti da
tavola non di carta; Tele cerate [tovaglie]; Tovaglie in tessuto; Tovaglioli in
materie tessili; Coprisedili per w.c; Fodere di protezione in materiali tessili per
mobili; Fodere per divani; Fodere per pouf; Fodere per sedie; Rivestimenti in materie tessili per gabinetti; Rivestimenti per mobili in plastica e tessuto (non
sagomati); Bordi (parati murali in materie tessili); Decorazioni per pareti in
materie tessili; Parati murali artigianali in materie tessili; Parati murali in
materie tessili; Balze [drappeggi in tessuto]; Tende; Tende confezionate; Tende confezionate in plastica; Tende confezionate in tessuto; Tende da doccia in materiale tessile ignifugo; Tende di plastica; Tende di stoffa; Tende
in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materia
plastica; Tessuti per l’arredamento per finestre; Paraurti per lettini [biancheria
da letto]; Fodere di protezione non su misura per mobili; Fodere di sedili di ricambio [non sagomate] per mobili; Rivestimenti per mobili in materie tessili;
Tessuti per mobili; Schienali di sedie [articoli tessili].
Classe 27
Fasce ornamentali [parati murali in materie non tessili]; Fodere imbottite per
pareti esistenti; Parati in tessuto per pareti; Tappeti in lana fatti a mano; Tappezzerie in materie tessili; Prato artificiale; Tappeti erbosi artificiali per la
copertura di superfici per uso sportivo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso ricreativo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per giochi; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di

superfici per atletica; Guide [stuoie]; Intarsi per tappeti; Moquette; Moquette
[tappeti]; Pezzi sagomati di moquette in plastica; Pezzi sagomati di moquette in stoffa; Pezzi sagomati di moquette; Pezzi sagomati di moquette per pavimenti; Pulisci-piedi [zerbini]; Rinforzi per tappeti; Rivestimenti per

pavimenti [tappeti] in materiali laminati da utilizzare in attività sportive; Stuoia;
Stuoie; Stuoie da spiaggia; Stuoie giapponesi di paglia di riso (stuoie tatami);
Tappeti; Tappeti a incastro [rivestimenti per pavimenti]; Tappeti antiscivolo per
docce; Tappeti antisdrucciolevoli; Tappeti da bagno; Tappeti di pelliccia;
Tappeti e moquette [tessili]; Tappeti passatoia; Tappeti per attività ginniche;
Tappeti per ginnastica; Tappeti tatami; Tappetini anti-scivolo per il bagno;
Tappetini da doccia; Tappetini da yoga; Tappetini di plastica per bagno;
Tappetini ignifughi per caminetti o barbecue; Tappetini in tessuto per
pavimenti per uso domestico; Tappetini per animali; Tappetini per il bagno in
stoffa; Tappetini per sedie [da collocare al di sotto]; Zerbini in stoffa.
L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
negozio di materiali tessili, o dove si tessono materiali.
– Il suddetto significato dei termini «BOTTEGA TESSILE», di cui il marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
data 18/10/2023 e accessibile ai seguenti indirizzi:
https://www.treccani.it/vocabolario/bottega/
https://www.treccani.it/vocabolario/tessile/
– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione
che i prodotti contestati sono fabbricati e venduti in una bottega tessile. E ciò sarà il
caso per tutti quei prodotti delle classi 24 e 27 che possono essere fabbricati con
delle fibre tessili, siano esse naturali, artificiali o sintetiche.
– Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dal carattere tipografico
standard e dalla leggera stilizzazione delle lettere A, S e L, il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla manifattura e
luogo di fabbricazione 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.
– Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da

una ricerca su Internet condotta in data 18/10/2023 è risultato che i termini «BOTTEGA TESSILE» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
https://inter-fair.com/Announcement/Announcement?strPath=BARBATIMODA
https://www.aracnepienza.it/
https://mouloudbottegatessile.com/
– Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha 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. 018931906 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 24

Materiali per filtrare in tessuto; Biancheria lavorata; Broccati; Calicot; Feltro; Flanella [tessuto]; Articoli in tessuto non tessuto; Asciugamani da cucina [in tessuto]; Balze in tessuto; Bandiere e stendardi in stoffa; Biancheria; Banner di plastica; Controfodere; Controfodere in stoffe non tessute; Fasce per neonati; Fodere per ribalte de gabinetto; Fodere [stoffe]; Prodotti tessili per la casa; Rivestimenti per sedili di w.c. in tessuto; Sottobicchieri in tessuto per boccali da birra; Stendardi di stoffa; Stoffe; Stoffe d'arredamento; Stoffe [tessuti]; Strofinacci per asciugare bicchieri; Strofinacci per piatti in stoffa per asciugare; Tappezzerie in tessuto; Tela per materassi; Tessuti gommati; Zanzariere; Trapunte di tessuto spugnoso; Asciuga-vetri; Asciugamani in materie tessili; Biancheria da letto; Biancheria da letto e coperte; Biancheria

per il bagno; Copriletti e coperte da letto; Copritavoli e tovaglie; Teli da bagno;
Baldacchini [coperture per letti]; Biancheria da letto e biancheria da tavola;
Biancheria da letto in materiali tessili non tessuti; Biancheria da letto per neonati; Biancheria di spugna; Biancheria per la casa a balze; Coperte da letto; Coperte da letto in seta; Coperte da picnic; Coperte da viaggio; Coperte
di lana; Coperte di seta; Coperte per animali domestici; Coperte per bambini; Coperte per culle; Coperte per divani; Coperte per neonati; Coperte per uso all'aperto; Copertine per neonati; Copriletti; Copriletto; Coprimaterassi sagomati; Copripiumone in tessuto; Federe di guanciale; Federe di materassi; Fodere per cuscini; Fodere per guanciali; Fodere per trapunte; Fodere per trapunte e piumini; Lenzuola; Piumini; Piumoni di piume; Piumoni per letti; Rivestimenti per culle; Sacchi a pelo per bebè; Sacchi a pelo [lenzuola]; Sottocoperte; Tele (coprimaterassi e copriguanciali); Teli trapuntati di spugna;
Tettucci per culle; Trapunte [coperte]; Traverse per letti; Trapunte in tessuto;
Asciugamani avvolgenti da bagno; Asciugamani da bagno; Asciugamani da spiaggia; Asciugamani da toilette in materie tessili; Asciugamani in materiali

tessili con loghi di squadre di football americane; Asciugamani [in stoffa] per
neonati; Asciugamani [in stoffa] per bambini piccoli; Asciugamani [in tessuto]
da spiaggia; Asciugamani in tessuto per l'esercizio fisico; Asciugamani per il
viso; Asciugamani per bambini; Asciugamani per le mani; Biancheria da bagno; Biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; Biancheria per la casa, incluso asciugamani da viso; Copriletto di spugna; Fazzoletti struccanti [in tessuto] non imbevuti di cosmetici; Guanti di toilette; Guanti in
stoffa non tessuta per il lavaggio del corpo; Spugna [tessuti]; Asciugamani da
cucina; Asciugamani in tessuto per mani; Biancheria da cucina; Biancheria da tavola; Biancheria da tavola in materia tessile; Biancheria per la casa in tessuto; Centrini da tavola in tessuto; Centrini di tela; Copritavola di stoffa;
Copritavoli; Copritavoli in damasco; Copritavoli in tessuto non tessuto; Copritavolo in plastica; Runner da tavola in materia tessile; Runner da tavola
in plastica; Runner da tavola non in carta; Sottobicchieri di biancheria da tavola; Sottocaraffe in tessuto; Strisce da tavola (runner) in tessuto; Strofinacci; Strofinacci per asciugare piatti; Strofinacci per i piatti; Tappeti da
tavola non di carta; Tele cerate [tovaglie]; Tovaglie in tessuto; Tovaglioli in
materie tessili; Coprisedili per w.c; Fodere di protezione in materiali tessili per

mobili; Fodere per divani; Fodere per pouf; Fodere per sedie; Rivestimenti in materie tessili per gabinetti; Rivestimenti per mobili in plastica e tessuto (non sagomati); Bordi (parati murali in materie tessili); Decorazioni per pareti in materie tessili; Parati murali artigianali in materie tessili; Parati murali in materie tessili; Balze [drappeggi in tessuto]; Tende; Tende confezionate; Tende confezionate in plastica; Tende confezionate in tessuto; Tende da doccia in materiale tessile ignifugo; Tende di plastica; Tende di stoffa; Tende in materia tessile o in materia plastica; Tende per doccia in tessuto o materia plastica; Tessuti per l'arredamento per finestre; Paraurti per lettini [biancheria da letto]; Fodere di protezione non su misura per mobili; Fodere di sedili di ricambio [non sagomate] per mobili; Rivestimenti per mobili in materie tessili;
Tessuti per mobili; Schienali di sedie [articoli tessili].
Classe 27
Fasce ornamentali [parati murali in materie non tessili]; Fodere imbottite per pareti esistenti; Parati in tessuto per pareti; Tappeti in lana fatti a mano; Tappezzerie in materie tessili; Prato artificiale; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso sportivo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per uso ricreativo; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per giochi; Tappeti erbosi artificiali per la copertura di superfici per atletica; Guide [stuoie]; Intarsi per tappeti; Moquette; Moquette [tappeti]; Pezzi sagomati di moquette in plastica; Pezzi sagomati di moquette in stoffa; Pezzi sagomati di moquette; Pezzi sagomati di moquette per pavimenti; Pulisci-piedi [zerbini]; Rinforzi per tappeti; Rivestimenti per pavimenti [tappeti] in materiali laminati da utilizzare in attività sportive; Stuoia;
Stuoie; Stuoie da spiaggia; Stuoie giapponesi di paglia di riso (stuoie tatami);
Tappeti; Tappeti a incastro [rivestimenti per pavimenti]; Tappeti antiscivolo per docce; Tappeti antisdrucciolevoli; Tappeti da bagno; Tappeti di pelliccia; Tappeti e moquette [tessili]; Tappeti passatoia; Tappeti per attività ginniche;
Tappeti per ginnastica; Tappeti tatami; Tappetini anti-scivolo per il bagno; Tappetini da doccia; Tappetini da yoga; Tappetini di plastica per bagno; Tappetini ignifughi per caminetti o barbecue; Tappetini in tessuto per

pavimenti per uso domestico; Tappetini per animali; Tappetini per il bagno in stoffa; Tappetini per sedie [da collocare al di sotto]; Zerbini in stoffa.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
Classe 27

Pezzi sagomati di moquette in gomma; Tappetini di gomma; Tappetini di gomma per bagno; Tappetini in diatomite per il bagno; Tappetini in gommapiuma per aree di gioco; Zerbini in caucciù; Zerbini in legno.
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.