

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

LO PROSECCO

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

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

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

Alicante, 19/09/2022

BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A.

Via Borgonuovo, 10

I-20121 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 017903752

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

Marchio: ASOLO – PROSECCO

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO

Via Strada Muson, 2/C

I-31011 ASOLO (TV)

IT

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

possono

essere sintetizzate come segue:

- Il marchio richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde ad una denominazione di origine protetta, «Asolo – Prosecco / Colli Asolani – Prosecco».
- Il marchio «ASOLO – PROSECCO» solamente può essere utilizzato da Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo e l'uso del marchio è concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettano il disciplinare di produzione relation alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
- Pertanto, «ASOLO – PROSECCO» non è una mera indicazione della provenienza geografica dei vini richiesti, ma è un marchio distintivo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
- L'Ufficio deve accettare il marchio «ASOLO – PROSECCO», poiché ha accettato altre denominazioni di origine protetta quali:

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

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

III. Motivazione

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

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

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

deciso di mantenere la propria obiezione.

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

sono quelli «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione

titolare da quelli di altre imprese».

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

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

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

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

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

dell'Unione europea indica l'origine commerciale di alcuni prodotti e servizi informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il marchio.

Come previsto agli articoli 74, paragrafo 3 ed articolo 76, RMUE una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea è, in linea di principio, soggetta alla stessa procedura d'esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale.

In termini generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali.

A questo punto una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea, come qualsiasi altra domanda di marchio, sarà esaminata sulla base di tutti gli impedimenti

2 /6

generali alla registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Di conseguenza, un marchio collettivo dell'Unione europea deve essere rifiutato se

non è intrinsecamente distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla

registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

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

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

acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva,

oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa»

(27/02/2002, T-79/00, Lite,

EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per

la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,

Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

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

valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la

registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico

pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,

§ 43).

In questo caso, come l'Ufficio ha dimostrato nella sua lettera del 05/07/2022, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO –

PROSECCO» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

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

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

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

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

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

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

L'Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa conclusione.

1. Sulla distintività del marchio collettivo «ASOLO – PROSECCO».

In primo luogo, il richiedente sottolinea il fatto che il segno richiesto non è un mero

marchio collettivo, ma corrisponde a una denominazione di origine protetta, e

solamente può essere utilizzato da chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo.

Inoltre, l'uso del Marchio «ASOLO – PROSECCO» è concesso solamente ai membri

del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla

DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In accordo con l'argomentazione del richiedente, un marchio collettivo può essere

utilizzato solo dai membri del Consorzio che ha fatto la richiesta del marchio

collettivo, e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG

3 /6

«Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In questo senso l'Ufficio desidera ricordare che un segno non distintivo è un segno

che non permette al consumatore di poter «fare, in occasione di un

acquisto

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

scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,

§ 26).

Ne consegue che il rifiuto di un marchio non distintivo è giustamente a tutela del

consumatore, affinché lo stesso possa discernere l'origine commerciale del prodotto

e comprarlo di nuovo, in caso d'esperienza positiva, o di evitare lo stesso acquisto

laddove il prodotto non abbia incontrato i suoi gusti. Tale scelta non sarebbe

possibile nel caso in cui il consumatore non sia in grado di identificare l'origine

commerciale del prodotto.

L'Ufficio ritiene che un segno non possa essere distintivo quando è costituito

semplicemente da un DOCG, poiché i consumatori lo percepiranno proprio come un

DOCG e non come un marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a

vedere il segno «ASOLO – PROSECCO» non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo).

Occorre rilevare che, se il marchio collettivo dell'Unione europea oggetto della

domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, pur

beneficiando della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ai sensi

dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, l'associazione richiedente è tenuta a assicurarsi

che tale segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i

prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese per essere

considerato distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

(05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73).

Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, RMUE è riservata ai

marchi collettivi che hanno carattere distintivo nel senso di essere in grado di

distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre

imprese, anche se tali marchi, allo stesso tempo, possono servire a designare la

provenienza geografica dei prodotti o servizi designati. Ciò significa che solo i marchi collettivi conformi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono in grado di svolgere la loro funzione essenziale ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, RMUE. Poiché in questo caso il segno è costituito da una mera DOCG, l'Ufficio ritiene che il segno in questione non sia conforme all'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

2. Registrazione di marchi collettivi simili

Il richiedente fa inoltre riferimento al fatto che l'Ufficio ha accettato la registrazione dei seguenti marchi:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
4 /6
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

In relazione a questo argomento, l'Ufficio ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, «rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tale esame

deve essere
eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un
segno come
marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle
circostanze oggettive di
ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in
questione è
soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto
di criteri di esame
rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14,
EU:T:2015:301,
Splendid, § 47-60).
Inoltre, i marchi citate dal richiedente non sono direttamente
confrontabile con
l'attuale domanda in quanto le prassi dell'Ufficio sono cambiate, in
particolare dopo la
sentenza della Corte di giustizia nel caso C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI, EU:C:2020:170).
Per questi motivi, l'argomento del richiedente sulla registrazione
precedente di
marchi collettivi simili deve essere respinto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1,
RMUE, dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la
domanda di marchio
dell'Unione europea n. 17 903 752 è respinta per tutti i prodotti.
Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso
contro la
presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve
essere presentato
per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della
notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria
scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si
considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso.

AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Ad avviso dell'esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Alicante, 13/09/2022

BUGNION S.P.A.

Via Sallustiana, 15

I-00187 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018627025

Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1

Marchio: AtelierRoma

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone,

Rieti, Viterbo, Latina

Via Andrea Noale 206

I-00155 ROMA

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 31/01/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

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

L'obiezione motivata

costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite

il link accluso.

L'obiezione si basava sui seguenti fatti:

Servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione:

Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;

Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;

Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,

manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Motivazione dell'obiezione:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio, pubblicità e marketing, servizi relativi all'esposizione, alle mostre, a fiere, etc., sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio) sia come provenienza geografica (Roma).

- 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 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 dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

Prove a supporto dell'obiezione:

- il significato dei termini "ATELIER" e "ROMA", contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che seguono (estratti in data 31/01/2022):

(ATELIER)

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

(ROMA)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/>

2 /8

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall'Ufficio, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere

sintetizzate come
segue:

1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo grado di 'connotazione' e quindi distintività.
2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non c'è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate, manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing), escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all'attività di sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell'alta moda, ecc. del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma. L'idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di accoglienza, rilanciando l'immagine della città attraverso l'ideazione di un prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la ristorazione di qualità, il tessile e l'alta moda nonché i luoghi dell'arte e della cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di 'atelier' e di studio di progettazione di alto livello. Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda), capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario. L'unione delle parole "Atelier" e Roma", non ha dunque un valore

descrittivo

dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato

né riferito a "...luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della

Repubblica Italiana...uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,

situato nella capitale della Repubblica Italiana" ma solo intende richiamarsi

all'artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da

sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell'iniziativa.

3. L'Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la

descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:

3 /8

marchio dell'UE concesso nel 2021 , in favore di

Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.

- il marchio dell'UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.

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.

Considerazioni generali:

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».

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i

motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione.

In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev'essere valutata

con riferimento ai consumatori di lingua italiana.

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). L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla

4 /8

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 «il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è

stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

In merito alle osservazioni del richiedente:

4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un certo grado di distintività. L'Ufficio non concorda con questa osservazione. Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno, sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l'incidenza degli elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino, nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30). I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di considerare che la unione dei termini "ATELIER" e "ROMA" sia inconsueta o abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede elementi di particolare originalità e distintività.
5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo

nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l'esame di un marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato 5 /8 dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini dell'esame del segno effettuato dall'Ufficio, non si può considerare l'intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano dallo scopo dell'analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.

Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a rilanciare l'immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di "atelier".

L'Ufficio non concorda con questa osservazione. Come spiegato nella notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovvero

"ATELIER" e "ROMA". Il significato veicolato da questi due termini sarà facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come 'Un luogo di lavoro

di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure

laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana'.

L'espressione "ATELIER ROMA" contenuta nel segno è grammaticamente corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è

garantita dall'alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, 'ATELIER' è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e 'ROMA' è la capitale d'Italia e quindi conosciuta da tutti.

L'espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in

maniera intuitiva. La combinazione dei termini "ATELIER ROMA" non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l'espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del

richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio 'esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli, organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.' non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi

6 /8

in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.

Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).

Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio.

Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un

determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un'indicazione descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco

dell'espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.

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

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.

Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello

di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno

come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della

precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,

§ 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del

principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio

di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito

commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con

l'attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini

contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i

rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica

che la versione denominativa del segno 'VENICE SUSTAINABLE' è stata rifiutata per mancanza di capacità distintiva.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18

7 /8

627 025 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;

Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;

Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione

di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,

manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;

Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 35 Gestione commerciale.

Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.

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

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

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

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

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

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

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

Judit CSENKE

8

Nullità e decadenza di un marchio di impresa



E' stato fissato in euro 500 l'ammontare dei diritti dovuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi per un'istanza di nullità o di decadenza di un marchio d'impresa.

per ulteriori dettagli e chiarimenti si invita a consultare il **Decreto ministeriale 13 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022**

Pnrr: Bando per gli Uffici di trasferimento tecnologico



Il Bando mette a disposizione 7,5 milioni di euro di risorse del PNRR per finanziare le seguenti tipologie di interventi:

1. progetti delle Università, degli EPR e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso.
2. nuovi progetti per aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze dei loro UTT.

I progetti potranno essere presentati fino al **17 ottobre 2022**.

Per approfondimenti:

la versione integrale del bando con decreto del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale- Ufficio italiano brevetti e marchi, del 26 luglio 2022, contenente tutte le informazioni ivi comprese quelle relative alla presentazione dei progetti, alle modalità di accesso, all'importo del finanziamento e alle relative modalità di erogazione.

l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2022.

G 9 contro G-NOVE marchi con numeri o lettere – Alicante 25-08-2022

G9

VS



Il marchio anteriore “G9” e il marchio impugnato “G-NOVE” sono entrambi distintivi per l’abbigliamento e per le borse e prodotti in pelle. Pur essendo l’uno costituito da una lettera e un numero e l’altro dalla riproduzione in lettere, sono simili e possono confondere il pubblico di riferimento.

OPPOSIZIONE N. B 3 144 331

G. & G. S.r.l., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologna, Italia (opponente), rappresentata da **Rosalba Palmas**, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Bizheng Zhou, Via Filippo Turati 95 Int. 9, 00185 Roma, Italia (richiedente), rappresentato da **Stefano Merico**, Via Fidia, 24, 00125 Roma, Italia (rappresentante professionale).


Il 25/08/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

L'opposizione n. B 3 144 331 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 18: Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapigioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucchi; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da 1. viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolley [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari. Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camicioni; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiama; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 395 511 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 13/04/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 395 511  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 18 e 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 554 091, G9. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 18: Bauli da viaggio, articoli di valigeria, sacchi da viaggio, custodie da viaggio; borsoni da viaggio; borse casual; borse a spalla; borsette; sacchi da viaggio; borsette da sera; borse da spiaggia; marsupi; borse da palestra; borse da sport; cartelle scolastiche; borse per libri; zaini; zainetti per la scuola; sacche; cartelle, buste [articoli di pelle]; portafogli; borsellini; porta chiavi in cuoio od in pelle; parapigioggia; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; pelli d'animali; pelli d'animali.

Classe 25: Abbigliamento; sopravvesti; abbigliamento sportivo; indumenti lavorati a maglia; biancheria personale; biancheria da notte; costumi da spiaggia; cravatte; maglieria; foulards [fazzoletti]; guanti [abbigliamento]; cinture (abbigliamento); scarpe; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa;

borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; telai di ombrelli o ombrelloni; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte [portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; telai per borse a mano; telai per borsellini; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti porta bebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari.

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; petti di camicie; sparati di camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; infradito; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo;

indumenti impermeabili; bretelle; pantofole; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sandali; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; fodere confezionate [parti di indumenti]; mantelline; gabardine [indumenti]; tasche di indumenti; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere di cappelli; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo.

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

Pelli d'animali; articoli da selleria; fruste; finimenti; articoli di valigeria; astucci per chiavi (pelletteria); trousse per il trucco; astucci da toilette; astucci da viaggio in pelle; astucci portachiavi; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; borsellini per cosmetici; astucci per cosmetici; borse a tracolla; borse a secchiello; beauty case; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse da sera; borse di stoffa; borse di tela; borse di maglia; borse da viaggio per scarpe; borse da palestra; borse da lavoro; borse multiuso; borse per il cambio pannolini; borse per libri; borse per ombrelli; borse pieghevoli; borse portabebè; borse souvenir; borsellini; borselli per chiavi; borsellini da cintura; borsoni da viaggio; borsellini multiuso; borsellini in metalli preziosi; cappelliere da viaggio; cappelliere in cuoio; cappotti per cani; cappotti per gatti; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle [portadocumenti]; cartelle scolastiche; cinghia (cuoio -); cinghie di cuoio; abiti per animali; contenitori per monete; contenitori per biglietti da visita sotto forma di portafogli; coperture per animali; custodie in pelle; etichette per bagagli; custodie per ombrelli; guinzagli [in pelle]; guinzagli per animali domestici; marsupi; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi per portare i bambini; marsupi portabebé; borse per la spesa in rete; borse per la spesa; impugnature per borse della spesa; impermeabili per cani; impugnature per bastoni da passeggio; imbracature per trasportare neonati; imbracatura a tracolla per portare neonati; museruole; ombrelli; ombrelli per bambini; ombrelloni da spiaggia; ombrelloni impermeabili; parapioggia; finta pelle [imitazione del cuoio]; imitazioni di cuoio; pelle per mobili; pelle di serpente; pelle conciata; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica; pelliccia semilavorata; porta carte; pochette; piccoli portamonete; porta-biglietti da visita; porta-carte di credito; porta-musica; portabanconote; portabiglietti; porta-carte

[portafogli]; portaetichette per bagagli; portabebè [tracolle]; valigette ventiquattrore; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti pieghevoli; portafogli; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portatrucco; portafogli in tessuto; portafogli in pelle; portamonete non in metallo prezioso; portamonete in metalli preziosi; sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche da viaggio a rotelle; sacche da viaggio in tela; sacche multiuso per l'atletica; sacche multiuso per lo sport; sacche per kit di accessori; sacche per lo sport; sacchetti della spesa riutilizzabili; sacchetti per alimenti per animali; sacchetti salvaspazio a compressione per bagagli; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; sacchi da viaggio; sacchi per la custodia di abiti; scarpe per cani; scatole in pelle; scatole per cappelli in cuoio; set da viaggio; targhette in plastica per bagagli; tracolle; trolleys [valigie a rotelle]; trasportini per animali [borse]; tracolle portabebè; bauli e valigie; valigette; valigette in pelle; valigie armadio; valigie a mano; valigie piccole; valigie motorizzate; valigie in pelle; zainetti; zainetti con rotelle; zainetti per la scuola; zainetti portabebè; zaini; borse con ruote per la spesa; zaini con ruote; zaini da escursionismo; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini per scolari contestati sono identici o quantomeno simili ad alcuni dei prodotti nella classe 18 coperti dal marchio anteriore. Ciò in quanto essi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi), il caso, ad esempio, di borsette; pelli d'animali; borsoni da viaggio; articoli di valigeria, o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati, come è il caso, da una parte, di finimenti; cappotti per cani; cappotti per gatti; abiti per animali del marchio impugnato e di articoli di selleria, fruste e paramenti per animali dell'opponente, o ad ogni modo appartengono alla medesima tipologia commerciale, e sono quindi simili sulla base del fatto che condividono quantomeno pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

Per quanto riguarda altri prodotti del marchio impugnato, come visto poc'anzi alcuni di essi sono quantomeno simili ai prodotti del marchio dell'opponente. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda *pelliccia ecologica; imitazioni di cuoio* del marchio impugnato i quali rispetto alle *pelli d'animale* del marchio anteriore coincidono in pubblico di riferimento, produttore e destinazione e canali di distribuzione, oltre ad essere in concorrenza tra loro o ancora *targhette in plastica per bagagli* del marchio impugnato e *borse casual* del marchio anteriore, o ad esempio *ombrelloni da spiaggia; ombrelli per bambini; ombrelloni impermeabili* del marchio impugnato e *parapioggia* del marchio anteriore i quali quantomeno coincidono in destinazione d'uso e produttore.

Tuttavia, per quanto concerne *telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; telai per borsellini* del marchio impugnato essi sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso, trattandosi da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall'altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di

altri prodotti.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelleria; lingerie; camicie; camiciotti; t-shirt; t-shirt stampate; abiti; felpe; maglioni; tute [indumenti]; pantaloni di tute da ginnastica; tute da corsa; maglieria; maglie sportive; grembiuli; calzature; cappelli di lana; cinture; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in finta pelle; biancheria personale; sottovesti [indumenti intimi]; mutande; parei; sciarpe; foulards [fazzoletti]; fazzoletti di seta; costumi; calze; abbigliamento sportivo; scarpe da spiaggia; scarpe da allenamento; sopravvesti; canottiere; jeans; soprabiti; leggings [pantaloni]; pantaloncini [abbigliamento]; polo; indumenti impermeabili; bretelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento in seta; bandane; ballerine [calzature]; cappucci [indumenti]; berretti (cappelleria); body [abbigliamento]; camicette; cappotti; cappotti di pelle; cappotti invernali; cappotti per donna; cardigan; collant; fasce; foulard [articoli di abbigliamento]; giacconi; giacche; giacche sportive; giacche termiche; gonne, gonne pantalone; gonne; mantelle; minigonne; minigonne a pantalone; pantacollant; pantaloncini; pantaloni; pullover; pullover a girocollo; pullover a manica lunga; poncho; reggicalze da donna; reggiseni; salopette; scaldacollo; scaldamuscoli; scialli; scarponcini; sneaker; stivaletti; stivali; tailleur da donna; guanti; cravatte; calzini; calzerotti; pannolini a mutandina [indumenti]; bluse; dolcevita; gilet; mantelline; gabardine [indumenti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; accappatoi; pigiami; vestaglie; visiere parasole [cappelleria]; visiere come copricapo. sono identici ai prodotti nella classe 25 del marchio anteriore, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Infradito; pantofole; sandali del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle scarpe dell'opponente poiché questi prodotti coincidono in pubblico di riferimento, produttore, natura, destinazione nonché canali di distribuzione.

Sparati di camicie; petti di camicie; tasche di indumenti; fodere confezionate [parti di indumenti]; visiere di cappelli del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Si tratta da una parte di prodotti finiti, come è il caso dei prodotti del marchio anteriore e dall'altra, è il caso dei suddetti prodotti del marchio impugnato, di prodotti che sono parti o pezzi utilizzati nella produzione di articoli di abbigliamento o cappelli. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

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 simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo e corrisponde a "G9" mentre il marchio impugnato è un marchio figurativo formato da quattro frecce nere stilizzate che da un centro comune si muovono idealmente verso l'esterno dei quattro angoli di un quadrato al di sotto delle quali si trova la dicitura "G-NOVE" riprodotta in caratteri neri maiuscoli.

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

Il numero "9" in lingua italiana viene letto come "NOVE", il che rende gli unici elementi leggibili dei segni, ovvero "G9" e "G-NOVE" foneticamente identici.

Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana.

"G9" e "G-NOVE" non hanno un particolare contenuto semantico al di là di quello che deriva dal fatto di essere la combinazione di una lettera dell'alfabeto e di un numero e sono, pertanto, distintivi. Lo stesso vale per l'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale non presenta alcun riferimento rispetto ai prodotti nelle classi 18 e 25.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. In relazione al segno contestato è tuttavia necessario 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, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nella lettera "G". Tuttavia, essi differiscono nel numero "9" del segno anteriore e nei restanti elementi del marchio impugnato, ovvero "-NOVE" e le quattro frecce. Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni risulta essere identica per almeno na parte del pubblico di riferimento, e in particolare, come già accennato poc'anzi, per quella di lingua italiana che si riferirà foneticamente ad entrambi i segni come "G NOVE".

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I segni saranno associati al medesimo significato, ovvero quello di una combinazione tra la medesima lettera e il medesimo numero. Il marchio impugnato contiene un elementi figurativo che pur nella sua semplicità sarà associato ad un concetto ulteriore, ovvero quello di quattro frecce. In virtù di queste considerazioni i segni possono essere considerati concettualmente simili quantomeno in media misura.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore 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 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in ridotta misura, foneticamente identici e concettualmente simili quantomeno in media misura. Il marchio anteriore "G9" corrisponde foneticamente e concettualmente a "G-NOVE" del marchio impugnato.

Per quanto poi concerne il segno contestato riveste particolare importanza il fatto che l'elemento denominativo, nel caso in esame "G-NOVE" ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo.

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

La Divisione d'Opposizione ritiene poi che in particolare l'identità fonetica e la somiglianza concettuale rendano altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Di conseguenza, l'identità e la somiglianza dei prodotti e l'identità fonetica dei segni assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione e insieme determinano l'esistenza di un rischio di confusione, perlomeno ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione b) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.

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

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la

somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la divisione d'opposizione deciderà una ripartizione differente.

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

Divisione d'Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Andrea VALISA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

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.

IMAC contro IMA ITALY – marchi settore calzature – Alicante 02-09-2022

IMAC

vs

IMA ITALY

Il marchio anteriore è IMAC, il marchio impugnato è IMA ITALY entrambi depositati in classe 25. Si distinguono l'uno dall'altro solo per la lettera

C finale. Italy non aggiunge distintività nel marchio impugnato. Esiste rischio di confusione per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 149 042

Imac S.P.A., Via Menocchia, 27, 63010 Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), Italia (opponente), rappresentata/o da **Praxi Intellectual Property S.p.A.**, Via G. Carducci, 6, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Ima Italy S.r.l., Piazza Luigi di Savoia 22, 20124 Milano, Italia (richiedente).

Il 02/09/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 149 042 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia Classe 25: *Calzature; Parti di calzature*.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 449 316 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 18/06/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 449 316 'ima italy' (marchio denominativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 25. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio nazionale (Italia) n. 1 527 293 'IMAC' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio italiano n. 1 527 293.

a) I prodotti

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

Classe 25: *Calzature*.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Calzature; Parti di calzature*.

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.

Le *parti di calzature* sono simili alle *calzature* poiché normalmente coincidono in origine commercial, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari.

Le calzature sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti.

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 simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale (parti di calzature).

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

ima italy

IMAC

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è Italia.

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

Per quanto riguarda le diverse lettere maiuscole utilizzate nei marchi, poiché entrambi i segni sono marchi denominativi, è la parola in quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze

nell'uso di lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti nella valutazione delle loro somiglianze 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Al fine di semplificare l'analisi e il confronto dei segni, verranno entrambi indicati in minuscolo, imac/ima italy'.

L'elemento 'ima' del marchio contestato e il marchio anteriore non hanno un significato e sono, pertanto, distintivi.

L'elemento 'italy' sarà inteso dal pubblico come 'Italia' e non è distintivo poiché sarà inteso come l'indicazione geografica dei prodotti di riferimento.

I segni coincidono nelle lettere iniziali 'IMA' che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e quasi interamente il primo elemento del segno anteriore che è anche l'unico distintivo. 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 e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere 'IMA-' che costituiscono interamente il primo elemento del segno impugnato e la maggior parte delle lettere del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nell'ultima lettera 'C' del marchio anteriore e nell'elemento 'italy' del segno impugnato che non è distintivo e che pertanto con molta probabilità non verrà neanche pronunciato.

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

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Mentre il marchio anteriore è privo di significato, il pubblico di riferimento percepirà il significato di 'italy' nel segno impugnato. In tale misura, i marchi non sono concettualmente simili. Tuttavia, questa differenza concettuale ha una rilevanza molto limitata nella comparazione complessiva dei segni, in quanto deriva da un significato non distintivo.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili, essi si dirigono al pubblico in generale il cui grado di attenzione è medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media. La circostanza che i marchi non siano concettualmente simili ha un impatto molto limitato dato che 'italy' del segno impugnato non è distintivo.

Sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

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

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

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

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio italiano n. 1 527 293. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché il diritto anteriore esaminato 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., EU:T:2004:268).

SPESE

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

Poiché la 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

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO TEJADA

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

MARCHI E BREVETTI: ecco i fondi – Italia Oggi del 29 agosto 2022



Finanziamenti a fondo perduto fino al 100% della spesa.

In particolare per quanto riguarda il settore MARCHI sono previste agevolazioni per la registrazione di marchi UE e marchi internazionali.

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi per ottenere i

contributi



Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:

dal 27 settembre 2022 per Brevetti+

dall'11 ottobre per Disegni+

dal 25 ottobre per Marchi+

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l'anno 2022 **46 milioni di euro**, di cui **30 milioni per Brevetti+** (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), **14 milioni di euro per Disegni+** e **2 milioni di euro per Marchi+**

Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi relativi alla loro adozione sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 5 Agosto 2022 n.182.

TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

TRIBIOTIC

L'Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

ACTIVEPILATES – Marchio denominativo parzialmente respinto – Alicante 03-08-2022

ACTIVEPILATES

Il marchio ACTIVEPILATES ha ad oggetto prodotti sportivi tra cui abbigliamento, accessori e devices. L'Ufficio che ha esaminato il marchio, gli ha imputato un significato descrittivo, ma privo di carattere distintivo e ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese potrebbe travisare in parte il suo significato, attribuendolo erroneamente ad un sistema di mantenimento della forma fisica costituito da esercizi eseguiti con o senza attrezzature. Per tali motivi, ha parzialmente respinto la domanda per alcune classi.

Pietre d'Arredo naturalmente ricostruite – marchio descrittivo respinto – Alicante 28-07-2022

Pietred'Arredo'
naturalmente ricostruite

Siamo di fronte al marchio "Pietre d'Arredo naturalmente ricostruite", marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell'ufficio preposto all'esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.

Il marchio quindi non supera l'esame ed è rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/072022
GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala M
I-41124 Modena
ITALIA
Fascicolo n°: 018584977

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: COLMEF S.R.L.

ZONA INDUSTRIALE PONTE D'ASSI

I-06024 GUBBIO (PERUGIA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 18/01/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un

riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l'Ufficio ha

invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della

rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe

intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del richiedente,

l'Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base

alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.

L'Ufficio non concorda. Da un lato la dizione 'PIETRE D'ARREDO' non evoca, ma informa

direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono

oggetti d'arredo, d'ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati

per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto

l'analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.

Nella valutazione dei fatti, è ininfluyente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di

quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o

dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento

alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che

possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Sotto altro profilo, l'idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l'essere umano raccoglie ciò che trova in natura per dargli un'applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali) e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri manufatti.

Pagina 4 di 5

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

riferimento il richiedente.

Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabili con l'attuale domanda in

quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo () che è diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella

domanda in esame, che per l'assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella

domanda di marchio europeo.

Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione 'pietre

d'arredo' sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al

riguardo, l'Ufficio ritiene che l'uso delle componenti verbali 'PIETRE D'ARREDO', come

documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità,

comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di

marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere

libera e non oggetto di monopolio.

Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati,

lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi stilizzati in esso presenti

sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi

elementi verbali. Il segno è dunque inadatto 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.

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. 018584977 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

TUTELA MARCHI IN CINA – il caso Manolo Blahnik fa giurisprudenza 20-07-2022



Lo stilista britannico Manolo Blahnik può utilizzare finalmente il suo nome in Cina, lo ha deciso la più alta corte cinese che ha annullato un marchio che incorporava il nome Manolo Blahnik, di proprietà dell'uomo d'affari cinese Fang Yuzhou. La sentenza consentirà a Blahnik di vendere le sue prestigiose scarpe e borse in Cina senza il timore di dover sopportare contraffazioni.

La Cina ha un sistema di marchi "first to file", che ha reso nel tempo molte aziende straniere esposte e attaccabili rispetto a coloro i quali cercano di vendere i marchi quando entrano nel paese. Nel 2019 sono stati attuati in Cina emendamenti finalizzati al rafforzamento della legislazione sui marchi e negli ultimi anni sempre più aziende straniere hanno vinto controversie nei tribunali cinesi.

GIN.IT marchio descrittivo Alicante 21-07-2022

GIN.IT

Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

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

(Articolo 7 RMUE)

Alicante, 21/07/2022

A.BRE.MAR. S.R.L.

Via Servais, 27

I-10146 Torino

ITALIA

Fascicolo n°: 018503294

Vostro riferimento: MCE26085

Marchio: GIN.IT

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA

Alberto & Figli s.a.s.

Via Asti 6

I-15033 Casale Monferrato

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 15/07/2021 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere

sintetizzate come segue.

1. Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato livello e preparazione.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
2. La costruzione dell'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web, crea dissonanza percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L'espressione completa "GIN.IT" è un'indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
3. il marchio "GIN.IT" n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio italiano in formato figurativo sin dall'anno 2018.

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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". Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per costante giurisprudenza, 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 le 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; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inadatti a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). Conseguentemente, affinché un segno ricada nell'impedimento alla registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui

trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 23).

Pagina 3 di 5

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). In base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l'assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

L'esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi anche su un'analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell'argomento di cui al punto 1, il pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici, tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali

prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B'lue, EU:T:2016:251, § 20).

Inoltre, non è oggetto di contestazione l'affermazione dell'Ufficio secondo cui il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea.

Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea è composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.

Tuttavia, la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.

Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell'Unione europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell'Austria (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell'Unione Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).

Rispetto all'argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l'Ufficio

Pagina 4 di 5

ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto della obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti.

Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l'esame del marchio citato all'analisi relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto, l'Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla giurisprudenza consolidata, il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione] (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata dal richiedente a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all'analisi del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. 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, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR. Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

Rocca dei Forti vs Rocca Versa – Opposizione tra marchi comunitari settore vini, classe 33

Rocca dei Forti

vs

*Rocca*VERSA

Il termine Rocca presente in entrambi i marchi significa fortezza ed è originale e privo di qualsiasi carattere associabile al vino per cui la opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 127 578

Togni S.p.A., Via Leonardo Da Vinci, 1, 60049 Serra San Quirico (Ancona), Italia (opponente), rappresentata da Con Lor S.p.A., Via Bronzino, 8, 20133 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Terre d'oltrepo' Societa' Cooperativa Agricola per Azioni, Via Torino, 96, 27045 Casteggio (Pavia), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale). Il 15/07/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 127 578 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 235 956 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 05/08/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 235 956 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4 826 079, Rocca dei Forti (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 4 826 079.

PROVA DELL'USO

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

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso, tra gli altri, del marchio dell'Unione Europea n. 4 826 079.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è l'08/05/2020. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione europea dal 08/05/2015 al 07/05/2020 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, ovvero:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

Il 13/04/2021, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 18/06/2021 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso entro il termine.

L'opponente ha indicato che tali prove erano «riservate», manifestando così uno specifico interesse di riservatezza su tali documenti nei confronti di terzi. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, qualsiasi specifico interesse deve essere sufficientemente giustificato. Nel caso di specie, l'opponente non ha sufficientemente giustificato o spiegato il proprio specifico interesse. Pertanto, la divisione d'Opposizione non considera tali osservazioni riservate. Tuttavia, la divisione d'Opposizione si limiterà a descrivere le prove in termini generali, senza divulgare informazioni commerciali potenzialmente sensibili.

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

- Svariate fatture di vendita emesse su clienti prevalentemente in Italia datate nel periodo 2015-2020 recanti nella descrizione del prodotto le indicazioni RDF o Rocca dei Forti seguite da rosso, brut, dolce, ecc.
- Inserzioni pubblicitarie nel periodo 2015-2019 ed estratti stampa contenenti menzioni sul marchio ROCCA FORTE con foto di bottiglie di vino recanti il marchio. Così per esempio estratto del Sole 240re il Bio brut, il Prosecco, il Verdicchio e la Passerina di Rocca dei Forti,
- Dichiarazione dati di vendita dei prodotti a marchio ROCCA DEI FORTI (2014-2020)
- Documento Focus Tv 2020 della società indipendente WAVEMAKER per il marchio ROCCA DEI FORTI. Nel documento si indica che la fonte è Auditel e sono indicate le percentuali Grp (Gross Rating Point, la somma totale e in bruto delle percentuali auditel) relative per fascia oraria e rete emittente RAI1, RAI2, RAI3 Canale5, Italia1, Rete4, ecc.
- Fatture pubblicitarie sulle reti RAI, Sky Italia nel 2020 per il marchio ROCCA DEI FORTI.
- Calendario analitico degli spot pubblicitari aventi ad oggetto i prodotti a marchio ROCCA DEI FORTI andati in onda su reti nazionali fra i 2014 e il 2020.
- Analisi del mercato delle bollicine realizzata dalla società indipendente IRI nel periodo 2014-2020 per i vini in cui il marchio ROCCA DEI FORTI appare in prima o seconda posizione con oltre 4 milioni di bottiglie vendute e raggiungendo quasi i 6 milioni nel 2019 (5,8).

Il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio anteriore anteriori è registrato.

L'affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell'uso effettivo e serio del marchio, la divisione d'Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio/dei marchi.

I documenti presentati dimostrano che l'uso è avvenuto prevalentemente in Italia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti ("italiano") e i vari riferimenti all'Italia in relazione alle campagne pubblicitarie ecc. che l'uso del marchio solo in Italia, anche tenendo conto del volume, della durata e della frequenza di tale uso, è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale

Per qualificare come effettivo l'uso di un MUE non è necessario che questo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell'Unione europea. Non deve essere esclusa la possibilità che il marchio in questione sia stato utilizzato nel territorio di un unico Stato membro, poiché è necessario prescindere dai confini degli Stati membri e tener conto delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati (07/11/2019, T 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Il Tribunale ha statuito a più riprese che l'uso di un MUE in un solo Stato membro (ad esempio, Germania, Spagna o Regno Unito) o anche in una sola città di uno Stato membro dell'Unione europea è sufficiente a soddisfare il criterio dell'estensione territoriale (07/11/2019, T 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 e giurisprudenza ivi citata).

Nella fattispecie l'uso del marchio in Italia per vini è un uso serio, effettivo e costante nel tempo. Pertanto alla luce della documentazione apportata, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

I documenti presentati, in particolare le fatture unite alla copiosa documentazione relativa all'intensa attività promozionale a livello nazionale e l'analisi di mercato, forniscono alla divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso. Il richiedente sostiene che le fatture indicano solo la sigla RDF e non Rocca dei Forti, e l'opponente replica al riguardo che nelle fatture la sigla RDF viene utilizzata come abbreviazione di ROCCA DEI FORTI essendo tale dicitura alquanto lunga e che quindi comunque si riferisce al marchio anteriore. A tal riguardo la Divisione d'Opposizione osserva come alcune fatture rechino anche Rocca dei Forti e che in ogni caso le prove presentate devono essere esaminate congiuntamente nel loro insieme.

Dal resto delle prove si evince in modo chiaro e concludente l'uso del marchio ROCCA DEI FORTI per vini.

Il richiedente sostiene inoltre che la documentazione non provi l'uso del marchio ROCCA DEI FORTI in quanto riprodotto il maniera non conforme dato che a suo parere la porzione DEI è posta nella parte superiore in apice tra le diciture ROCCA e FORTI.

Nella valutazione dell'uso effettivo di un marchio, occorre tenere conto del fatto che i marchi sono utilizzati in un contesto commerciale, su prodotti, imballaggi, materiale informativo e pubblicitario, ecc. sono normalmente utilizzati insieme ad altre informazioni sul prodotto, messaggi di marketing, elementi decorativi e spesso insieme ad altri marchi (marchi individuali, collettivi o di certificazione) o indicazioni geografiche e relativi simboli. La Divisione d'Opposizione osserva come l'uso della forma figurativa del marchio anteriore sulle etichette delle bottiglie di vino non altera il carattere distintivo del marchio registrato poiché si tratta di aspetti grafici puramente decorativi. Allo stesso non altera il carattere distintivo del marchio anteriore come registrato il fatto che ROCCA DEI FORTI sia volte accompagnato da 'Le Cuvée' dal momento che questa espressione è descrittiva per i vini. Difatti, L'espressione 'Le Cuvée' è di origine francese e si utilizza anche nel territorio per indicare 'la quantità di vino fatto fermentare in uno stesso tino' (vedasi <https://www.treccani.it/vocabolario/cuvee>).

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

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall'opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell'Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

La giurisprudenza ha stabilito che, nell'applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

"...qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi

comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46.)

Nel presente caso, le prove dimostrano l'uso del marchio solo per vini. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria delle bevande.. Pertanto, la divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio solo per vini.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 33: Vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; aperitivi; vini frizzanti; vini irrobustiti; aperitivi con base di liquore alcolico distillato; bevande a base di vino; vinello; vini a basso contenuto alcolico; vini con denominazione d'origine protetta; vini d'uva spumanti; vini con indicazione geografica protetta; vini da cucina; vini da tavola; vini dolci; vini fermi; vini frizzanti a fermentazione naturale; vino d'uva; vino bianco; vini rosati; vino rosso; vini bianchi spumanti; vini rossi spumanti; preparati per fare bevande alcoliche; sidro; bevande alcoliche premiscelate; liquori.

I prodotti contestati sono, in parte, identici ai vini dell'opponente in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, o sono inclusi nei prodotti contestati e, in parte, simili ai prodotti dell'opponente in quanto coincidono in natura, pubblico rilevante, canali di distribuzione, metodo d'uso e possono essere in concorrenza tra loro.

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 simili sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Rocca dei Forti

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

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

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

Gli elementi verbali dei marchi 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 parla polacco e per il quale tutti gli elementi verbali dei segni sono normalmente distintivi.

Il richiedente sostiene che la parola ROCCA sia di uso comune nel settore di mercato pertinente e che fa riferimento a fortezza in italiano. Tuttavia, come indicato tale termine è privo di significato per il pubblico polacco. Inoltre, il richiedente non ha apportato alcuna prova a dimostrazione del fatto che Rocca è comunemente utilizzato nel settore delle bevande alcoliche in Polonia.

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

La tipografia del segno impugnato ha carattere decorativo.

La parola 'ROCCA' è il primo elemento in entrambi i segni. 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 e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento distintivo 'Rocca' che è all'inizio di entrambi i segni. Tuttavia, essi differiscono nelle parole 'Dei forti' del marchio anteriore e 'VERSA' del segno impugnato. Dal punto di vista visivo i marchi differiscono nella leggera tipografia del segno impugnato che è di natura meramente decorativa.

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

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

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il

marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento non distintivo, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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

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

I prodotti in questione sono identici o simili.

I marchi sono visivamente e foneticamente simili in misura media poiché coincidono nell'elemento distintivo 'ROCCA' posto all'inizio di entrambi i segni dove il consumatore tende a centrare maggiormente la sua attenzione e che ha un ruolo distintivo autonomo in entrambi. Inoltre, dal punto di vista concettuale non presentano alcun significato che possa in qualche modo concorrere a differenziarli.

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa, e questo in ragione della presenza comune dell'elemento distintivo ROCCA situato all'inizio di entrambi i marchi (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono 'ROCCA'. A sostegno della propria tesi, la richiedente richiama un certo numero di marchi registrati in Italia ed a livello UE nella classe 33.

La divisione d'Opposizione rileva che l'esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti 'ROCCA' e sono quindi abituati a tale uso. In base a tali circostanze, la rivendicazione della richiedente dev'essere respinta.

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

Pertanto, l'opposizione basata registrazione di marchio dell'Unione Europea 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 all'uso intensivo fattone dall'opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché la registrazione di marchio dell'Unione Europea 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., EU:T:2004:268).

SPESE

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

Poiché la 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

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Francesca CANGERI
Angela DI BLASIO

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.

WALL Alicante 7.07.2022 rifiuto di marchio comunitario

WALL

“Wall” tradotto dall'inglese è “muro”, “parete”.

Ad avviso dell'ufficio esaminatore, muro indica qualcosa che si può appendere ad un muro ad una parete per cui la Classe 11 è stata respinta e cioè: Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi; Apparecchi ad aria calda; Apparecchi da bagno per l'idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di deodorazione dell'aria; Apparecchi di deodorazione.

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

Alicante, 07/07/2022

MAR.BRE S.R.L.

Via San Filippo, 2

I-60044 Fabriano (AN)

ITALIA

Fascicolo n°: 018673331

Vostro riferimento: BLU.WALL.EUP

Marchio: WALL

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: BLUPURA S.R.L.

Via Erideo Marinucci, 2/4

Z.I. Squartabue

62019 Recanati (MC)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 06/04/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "muro, parete" e lo percepirebbe come un'indicazione non distintiva che i prodotti sono connessi ad un muro o una parete, in quanto appesi o attaccati ad un muro o ad una parete, o a ciò destinati. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa al tipo di prodotti, loro caratteristiche o scopo generale. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzato in relazione al marketing

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

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

Pagina 2 di 5

dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per quei prodotti.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018673331 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 11 Accumulatori di calore; Accumulatori di vapore; Aerotermi;

Apparecchi ad

aria calda; Apparecchi da bagno per l'idromassaggio; Apparecchi da cucina a microonde; Apparecchi di clorazione per piscine; Apparecchi di

deodorazione dell'aria; Apparecchi di deodorazione, non per uso personale; Apparecchi di deodorizzazione non per uso personale; Apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell'aria o dell'acqua; Apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di riscaldamento e raffreddamento per l'erogazione di bevande calde e fredde; Apparecchi e macchine frigoriferi; Apparecchi e macchine per il ghiaccio; Apparecchi e macchine per la depurazione dell'acqua; Apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; Apparecchi ed impianti di essiccamento; Apparecchi ed impianti di illuminazione; Apparecchi ed impianti di raffreddamento; Apparecchi ed impianti di refrigerazione; Apparecchi ed impianti per addolcire l'acqua; Apparecchi ed impianti per la cottura; Apparecchi ed impianti sanitari; Apparecchi ed installazioni di ventilazione [climatizzazione]; Apparecchi elettrici di cottura; Apparecchi elettrici di riscaldamento; Apparecchi per asciugare le mani, per lavandini; Apparecchi per bagni; Apparecchi per bagni d'aria calda; Apparecchi per climatizzazione dell'aria; Apparecchi per cuocere; Apparecchi per disinfettare per uso medico; Apparecchi per filtrare l'acqua; Apparecchi per il raffreddamento di bevande; Apparecchi per la deodorizzazione dell'aria; Apparecchi per la depurazione del gas; Apparecchi per la depurazione dell'olio; Apparecchi per la disinfezione; Apparecchi per l'essiccazione; Apparecchi per l'idromassaggio; Apparecchi per multicottura; Armadi frigoriferi; Asciugabiancheria, elettrici; Asciugacapelli; Barbecues; Bide; Bocche d'acqua [idranti]; Cabine doccia; Cabine per doccia; Caldaie a gas; Caldaie di riscaldamento; Caldaie, diverse da parti di macchine; Caldaie per lavanderie; Caloriferi; Caminetti da appartamento; Canne fumarie per caldaie di riscaldamento; Cantinette per il vino, elettriche; Cappe aspiranti da cucina; Cappe di aerazione; Cappe di aerazione per laboratori; Cassette di scarico dell'acqua; Collettori solari a conversione termica [riscaldamento]; Collettori solari [riscaldamento]; Congelatori; Cucine economiche; Depuratori di gas [parti di impianti del gas]; Depuratori non automatici per impianti di riscaldamento a vapore; Deumidificatori; Diffusori [illuminazione]; Diodi che emettono luce [LED]; Dispositivi per il raffreddamento dell'aria; Docce; Elementi riscaldanti; Essiccatoi elettrici per biancheria; Essiccatori [apparecchi]; Essiccatori d'aria; Evaporatori; Festoni luminosi decorativi per

Pagina 3 di 5

le feste; Fiaccole; Filtri per il condizionamento dell'aria; Filtri per l'acqua potabile; Focolari; Fontane; Forni a microonde per uso industriale; Forni dentari; Forni di cucina; Forni, esclusi quelli per uso di laboratorio; Forni per panetteria; Forni solari; Friggitrici ad aria; Friggitrici elettriche; Frigoriferi, apparecchi di raffreddamento e congelatori per scopi di conservazione medica; Gabinetti [w.-c.]; Generatori di bollicine per idromassaggio; Generatori di vapore non parti di macchine; Getti d'acqua ornamentali; Ghiacciaie, elettriche; Ghirlande luminose decorative per le feste; Globi per lampade; Impianti automatici per l'abbeveraggio; Impianti di climatizzazione

dell'aria; Impianti di produzione di vapore; Impianti di riscaldamento;
Impianti
di riscaldamento ad acqua calda; Impianti e macchine per rinfrescare;
Impianti per filtrare l'aria; Impianti per la depurazione dell'acqua;
Impianti per
la depurazione delle acque di fogna; Impianti per sauna; Lampadari;
Lampade a gas; Lampade a raggi ultravioletti non per uso medico; Lampade
ad arco; Lampade ad olio; Lampade da laboratorio; Lampade di sicurezza;
Lampade elettriche; Lampade germicide per la depurazione dell'aria;
Lampade per arricciare; Lampade per illuminazione; Lampade
polimerizzanti, non per uso medico; Lampioni stradali; Lanterne cinesi;
Lanterne con candele; Lanterne per illuminazione; Lavabi; Lavandini;
Macchine a vapore per stirare tessuti; Mensole da parete per becchi a gas;
Numeri per le case, luminosi; Orinatori essendo sanitari; Paralumi;
Plafoniere; Pompe di calore; Portalampade per lampadine elettriche;
Portaparalumi; Proiettori; Proiettori di luce; Radiatori elettrici;
Radiatori, non
per macchine [riscaldamento]; Radiatori per riscaldamento centrale;
Raffreddatori d'acqua [impianti]; Raffreddatori di liquidi [impianti];
Recuperatori di calore; Refrigeratori; Refrigeratori, elettrici; Riflettori
di
lampade; Riscaldatori d'aria; Rubinetti; Rubinetti miscelatori per condotte
d'acqua; Rubinetti per miscelatori per tubi d'acqua; Rubinetti per tubazioni
e
condotte; Rubinetti per tubi e condotte; Rubinetti per tubi e tubazioni;
Scaldabagni; Scaldacqua; Scaldini elettrici; Sciacquoni; Sterilizzatori;
Sterilizzatori d'acqua; Sterilizzatori dell'aria; Sterilizzatori per l'acqua;
Sterilizzatori per l'aria; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Tazze da
gabinetto [WC]; Tubi di lampade; Tubi luminosi per illuminazione;
Umidificatori; Umidificatori per radiatori di riscaldamento centrale;
Utensili
per la cottura, elettrici; Ventilatori [climatizzazione]; Vetrine
frigorifere;

Vetrine riscaldate.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 11 Abbigliamento riscaldato elettricamente; Accendigas; Accenditori
automatici

per becchi a gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi a
gas; Accessori di regolazione e di sicurezza per apparecchi ad acqua;
Accessori di regolazione e di sicurezza per condotte di gas; Accessori di
regolazione per apparecchi dell'acqua o del gas e per condotte dell'acqua o
del gas; Accessori di sicurezza per apparecchi dell'acqua o del gas e per
condotte dell'acqua o del gas; Alambicchi; Alimentatori di caldaie per
riscaldamento; Apparecchi di carico per forni; Apparecchi di cromatografia
per uso industriale; Apparecchi di filtrazione per acquari; Apparecchi di
illuminazione per veicoli; Apparecchi di riscaldamento per acquari;

Pagina 4 di 5

Apparecchi e impianti di riscaldamento nel pavimento; Apparecchi elettrici
per fare lo yogurt; Apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici;
Apparecchi per distillare; Apparecchi per essiccare il foraggio; Apparecchi
per fumigazioni non per uso medico; Apparecchi per la sterilizzazione dei

libri; Apparecchi per la sterilizzazione di libri; Apparecchi per prese d'acqua;

Apparecchi per riscaldare la colla; Apparecchi per tostare il caffè; Apparecchi per tostare il malto; Armature per forni; Autoclavi, elettriche, per cucinare; Becchi ad alcool; Becchi ad incandescenza; Becchi di lampade; Bollitore elettrico ad immersione; Bollitori elettrici; Bruciatori; Bruciatori a gas; Bruciatori ad acetilene; Bruciatori ad olio; Bruciatori da laboratorio; Bruciatori germicidi; Bruciatori ossidrici; Cabine trasportabili per bagni turchi; Caffettiere elettriche; Calze riscaldate elettricamente; Camere bianche [impianti sanitari]; Camere frigorifere; Camini della torcia per l'industria petrolifera; Capsule per caffè, vuote, per macchine da caffè elettriche; Carbone per lampade ad arco; Cenerai di focolari; Colonne di distillazione; Condensatori di gas eccetto parti di macchine; Condotti di ciminiera; Condotti [parti di impianti sanitari]; Cuscini scaldati elettrici, non per uso medico; Disidratatori alimentari, elettrici; Dispositivi anabbaglianti per veicoli [guarnizioni per lampade]; Dispositivi termici antiappannanti per finestrini di veicoli; Fanali ad acetilene; Fanali per automobili; Fanali per biciclette; Fanali per motocicli; Fanali per veicoli; Fanali portatili; Faretti da sub; Fari per automobili; Fari per veicoli; Ferri per pasticceria elettrici; Filamenti di carbone per lampadine elettriche; Filamenti elettrici per riscaldare; Fili di magnesio [illuminazione]; Fontane di cioccolato, elettriche; Fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio; Fornelli; Fornelli da cucina; Fornelli per cous, elettrici; Fucine trasportabili; Gabinetti di decenza portatili; Generatori di acetilene; Girarrosto; Girarrosto (parti di apparecchi di cottura); Griglie [apparecchi di cottura]; Griglie per focolari; Impianti automatici per trasportare la cenere; Impianti di bagni; Impianti di condizionamento dell'aria per veicoli; Impianti di condotte d'acqua; Impianti di distribuzione di acqua; Impianti di polimerizzazione; Impianti di raffreddamento del tabacco; Impianti di riscaldamento per veicoli; Impianti di ventilazione [climatizzazione] per veicoli; Impianti d'illuminazione per veicoli aerei; Impianti per dissalare l'acqua di mare; Impianti per il raffreddamento del latte; Impianti per il trattamento di combustibili e moderatori nucleari; Impianti per l'approvvigionamento d'acqua; Inceneritori; Lampade per la manicure; Lampade per minatori; Lampadine elettriche; Lampadine elettriche per alberi di natale; Lampadine per acquari; Lampadine per illuminazione; Lampadine per indicatori di direzione per veicoli; Luci direzionali per biciclette; Macchine

da caffè elettriche; Macchine d'irrigazione per l'agricoltura; Macchine elettriche per la produzione di tortine di riso, per uso domestico; Macchine per cuocere il pane; Macchine per fare il pane; Macchine per la nebbia; Macchine per la produzione di gelati; Macchine per la produzione di latte di soia, elettriche; Marmitte autoclavi, elettriche; Pastorizzatori; Piastre di riscaldamento; Piastre elettriche; Piastre scaldanti; Pietre laviche per grigliate [barbecue]; Pistole termiche; Presse per tortillas, elettriche; Reattori nucleari; Recipienti frigoriferi; Registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiera; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Reticelle per lampade; Riflettori per veicoli; Riscaldatori per tazze con alimentazione USB; Rivestimenti di forni in argilla refrattaria [chamotte]; Rivestimenti sagomati di fornaci; Rompigetto; Rondelle di rubinetti per l'acqua; Rondelle per rubinetti;

Pagina 5 di 5

Sacche scaldapiedi elettriche; Samovar elettrici; Sbrinatori per veicoli; Scaldaferrì; Scaldaletti; Scaldamani con alimentazione USB; Scaldapiedi elettrici o non elettrici; Scalda-poppatoi [elettrici]; Scaldavivande; Scaldini da tasca; Scaldini per il letto; Scambiatori termici, diversi da parti di macchine;

Sedili di gabinetti [WC]; Serbatoi per acqua sotto pressione; Serpentine [parti di impianti di distillazione, di riscaldamento o di raffreddamento]; Sistemi di coltivazione idroponica; Soffierie [parti di impianti di climatizzazione]; Spiedi per rosticceria; Spine per tubi e condotte; Stoppini adattati per stufe ad olio; Supporti per carico di forni; Tajines elettriche; Tappeti riscaldati elettricamente; Tappi di radiatori; Termocoperte, non per uso medico; Thermo-pentole elettriche; Torce da testa; Torce elettriche; Torrefattori; Torrefattori di tabacco; Torrefattori per frutta; Torri di raffinazione per la distillazione; Tostapane; Tostini [per abbrustolire il caffè]; Tubi a scarica elettrica per l'illuminazione; Tubi per caldaie di riscaldamento; Ugelli per irrigazione goccia a goccia [accessori per l'irrigazione]; Valvole regolatrici del livello nei serbatoi; Valvole termostatiche [parti di impianti di riscaldamento]; Vaporiere per alimenti, elettrici; Vaporizzatori facciali [saune]; Vasche a massaggio d'acqua; Vasche da bagno; Vasche da bagno per semicupi; Vasche di raffreddamento per forni; Vasi di espansione per impianti di riscaldamento centrale; Ventilatori elettrici per uso personale; Vetri per lampade; Yogurtiere elettriche.

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

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

Valeria NIMMO

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link
r

NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

NOSERELAX

L'Ufficio preposto all'esame dei marchi ha ritenuto che il consumatore finale percepirebbe il segno «NOSERELAX» come elogiativo dei prodotti in classe 5 cioè in quanto capaci di portare sollievo dalla congestione nasale. Per questo il marchio non ha superato l'esame.

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

Alicante, 12/07/2022

NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

Viale Achille Papa, 30

I-20149 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018630816

Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc

Marchio: NOSERELAX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7

I-20144 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 28/01/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

L'Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno

«NOSERELAX» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che

i prodotti contestati in classe 5 sono dei rimedi che portano sollievo dalla congestione

nasale. 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, vale a dire che il loro uso produrrà l'effetto desiderato

d'alleviare il consumatore dalla congestione nasale.

Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» 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.

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. 018630816 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

COOL WATER – Marchio bibita rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 09.06.2022

COOL WATER

il marchio COOL WATER è identificativo di bibite, ad uso umano ed animale, costituite da acqua (water), consumate a temperatura relativamente fredda (cool), perciò è stato rifiutato perché considerato descrittivo della specie e della qualità dei prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/06/2022

STUDIO RUBINO SRL

Via Lucrezia della Valle,84

I-88100 Catanzaro

ITALIA

Fascicolo n°: 018650092

Vostro riferimento: 21482

Marchio: COOL WATER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: KOFA SOLUTION SRO

SLOVACKA 2511/13

SK-69002 BRECLAV 2

ESLOVAQUIA

I. Sintesi dei fatti

In data 29/03/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata e acclusa alla presente decisione

ne costituisce parte integrante. La stessa è al contempo accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa, moderatamente fredda, specialmente in modo gradevole o rinfrescante.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate, acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle bibite) intesa come bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa, Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 2

moderatamente fredda, gradevole o rinfrescante. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018650092 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.

Francesco TRAPASSI

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea – 29/03/2022

<https://euipo.europa.eu/copla/document/3>

ANTISPORCO: marchio rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 06.06.2022

ANTISPORCO

Il marchio ANTISPORCO è stato rifiutato in quanto relativo a prodotti che combattono lo sporco, quindi ritenuto descrittivo, perché descrive in modo evidente la funzione di tali prodotti

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

Alicante, 06/06/2022

MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

Fascicolo n°: 018575415

Vostro riferimento:

Marchio: ANTISPORCO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 16/11/2021 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

In sintesi, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i prodotti combatterebbero la sporcizia, e, pertanto, il segno

descrive la funzione del prodotto.

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

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

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

Pagina 2 di 2

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

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018575415 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.

Mary DESMOND

Esaminatrice

È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di

seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione

di una domanda di marchio dell'Unione europea –

16/11/2021

<https://euipo.europa.eu/copla/document/334vJA>

**Tutela internazionale Marchi e
Brevetti – Avv Luigi Martin – Studio
Rossi&Martin 22 giugno 2022**



Ogni mercoledì dal 08 giugno al 06 luglio 2022 si terrà il Corso di alta formazione in Diritto Internazionale organizzato dalla Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli.

L' Avv. Luigi Martin interverrà mercoledì 22 giugno sulla tutela dei Marchi e dei Brevetti a livello internazionale ed europeo.



Rischio di confusione tra marchi settore Pasta, Macchine impastatrici – Divisione di Opposizione 18-05-2022

PASTAIA ITALIANA

VS



Il marchio anteriore è " PASTAIA ITALIANA", il marchio impugnato è "la pastaia" La Classe di riferimento è la Classe 7: *Macchine per la fabbricazione delle paste alimentari*. Ad avviso della Divisione di Opposizione esiste rischio di confusione e l'opposizione è fondata.

OPPOSIZIONE N. B 3 118 921

Imperia & Monferrina S.p.A., Via Savoia, 82, 00198 Roma, Italia (opponente),
rappresentata da **Apra' Brevetti**, Via Bertola, 2, 10121 Torino, Italia
(rappresentante professionale)

c o n t r o

Kmp S.r.l., Via del Lavoro 45 – zi Molina, 36034 Malo (VI), Italia

(richiedente), rappresentata da **Parolin.Legal | DP Partners S.r.l.**, Via Dino Buzzati, 8/5, 31044 Montebelluna (TV), Italia (rappresentante professionale).

Il 18/05/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione n. B 3 118 921 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 166 004 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 11/05/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 166 004 (marchio figurativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 'PASTAIA ITALIANA' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL'USO

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 italiano n. 1 317 926.

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

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta.

La richiedente ha chiesto all'opponente di presentare la prova dell'uso del marchio sul quale si basa l'opposizione.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

La data di deposito della domanda contestata è 13/12/2019. All'opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l'opposizione è stato oggetto di uso effettivo in Italia dal 13/12/2014 al 12/12/2019 compresi.

Le prove devono altresì dimostrare l'uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione, in particolare:





Classe 7: Macchine per la fabbricazione delle paste alimentari.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

A seguito di una richiesta di proroga inviata dall'opponente a tempo debito, il 07/01/2021, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l'Ufficio, ha concesso all'opponente fino al 25/02/2021 per presentare le prove dell'uso del marchio anteriore. L'opponente ha presentato alcune prove d'uso il 25/02/2021 (entro il termine).

Poiché l'opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la divisione d'Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

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

- Doc. 11-23: Numerose fatture di vendita emesse dall'opponente nei confronti di clienti italiani e di alcuni altri Paesi dell'Unione europea (tra i quali, ad esempio, Germania e Romania) relative alla vendita, inter alia, di decine di unità di prodotti "PASTAIA ITALIANA". Le fatture sono datate nel periodo compreso tra il 28/01/2014 e il 25/11/2019.
- Doc. 24: Pagine che comprendono i dati riguardanti le vendite totali dei prodotti "PASTAIA ITALIANA" negli anni compresi tra il 2014 e il 2019.
- Doc. 25: Catalogo datato maggio 2017 che contiene, tra gli altri prodotti, una scheda relativa ad una macchina per fare la pasta, corredata di alcuni accessori, recante il segno  sulla propria confezione. I testi presenti nel catalogo sono in lingua italiana, inglese, tedesca, spagnola, francese e portoghese.
- Doc. 26: Varie fotografie, non datate, di scatole e prodotti "PASTAIA ITALIANA" quali le seguenti: , , 
- Doc. 27-28: Documenti che contengono il riepilogo contabile di alcune fatture di acquisto da fornitori italiani ed esteri per la pubblicizzazione dei prodotti in fiere internazionali in Italia e all'estero, nonché alcune fatture di fornitori italiani in relazione all'acquisto di packaging;
- Doc 29: Affidavit che consiste nella dichiarazione del legale rappresentante dell'opponente, sottoscritto in data 25/02/2021, in cui vengono fornite informazioni riguardanti gli importi fatturati nel periodo di riferimento 2014-2019 sia in Italia che all'estero, in relazione, tra gli altri, a prodotti recanti il marchio "PASTAIA ITALIANA" nonché le spese

sostenute per pubblicità e packaging. L'affidavit pure contiene la visura camerale dell'opponente, la quale riporta nella sezione "Attività prevalente" *fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici*.

Innanzitutto, si rammenta che la prova deve riguardare il luogo, il tempo, la consistenza e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio anteriore.

In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco commerciale per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare dei diritti conferiti dal marchio (si veda, per analogia, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

La valutazione dell'effettività dell'uso del marchio deve basarsi su una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti del caso di specie, vale a dire dei fatti e delle circostanze che possono provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40; si veda altresì, per analogia, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

L'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, e 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

In un tale contesto, spetta alla Divisione d'Opposizione valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento principale, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

Dal punto di vista del valore probatorio dei documenti presentati dall'opponente, si rileva in via preliminare per quanto riguarda l'affidavit di cui al Documento 29, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per

quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda.

Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio.

In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l'uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione sono suffragate da altri elementi di prova.

Luogo dell'uso

Le fatture prodotte documentano vendite, tra le altre, a clienti siti in varie località italiane.

Poiché le località summenzionate coincidono con ampie zone del territorio nel quale la registrazione del marchio anteriore è efficace, ovvero l'Italia, e anche in considerazione del fatto che il catalogo di cui al Documento 25 si deve ritenere soddisfatta l'esigenza di provare l'uso nel territorio pertinente.

Epoca dell'uso

Come già esplicitato, l'uso andava documentato nel periodo quinquennale antecedente la data di deposito della domanda di marchio impugnata, vale a dire tra il giorno 13/12/2014 e il giorno 12/12/2019 compresi.

La Divisione d'Opposizione osserva che l'opponente ha incontestabilmente adempiuto l'onere della prova dal momento che ha prodotto un numero di fatture che coprono la quasi totalità del succitato periodo.

Consistenza dell'uso


All'opponente spettava dimostrare che l'uso del marchio non era meramente fittizio o simbolico. La prova doveva, al contrario, documentare una sufficiente consistenza economica, nel senso di rivelare l'intenzione di occupare, attraverso l'uso del marchio, una quota di mercato.

Le fatture dimostrano la vendita durante gli anni del quinquennio rilevante di macchine per la fabbricazione di paste alimentari in un numero e per il corrispettivo di somme che sono certamente compatibili con una reale presenza sul mercato e tali, quindi, da soddisfare il requisito minimo circa la

consistenza economica dell'uso.

Natura dell'uso

Per soddisfare questo quarto ed ultimo requisito, è necessario che l'opponente abbia usato il marchio (i) in funzione distintiva e (ii) secondo modalità che non ne abbiano alterato la capacità distintiva.

Per quanto riguarda l'uso del marchio 'PASTAIA ITALIANA', esso appare, in funzione di marchio, così come registrato sugli elenchi delle fatture, o in una foggia tale, è il caso delle scatole dei prodotti presenti nei Documenti 25 e 26, dove il marchio compare nella seguente modalità , le caratteristiche della quale non sono certo atte ad alterare la distintività del marchio denominativo "PASTAIA ITALIANA", trattandosi di una semplice veste grafica del medesimo elemento verbale.

Prodotti per i quali è stato dimostrato l'uso del marchio

Nel presente caso, per quanto riguarda i prodotti nella Classe 7, è possibile trovare conferma, sia nelle fatture che nel catalogo forniti dall'opponente, di un uso fatto in relazione a *macchine per la fabbricazione delle paste alimentari*, ossia dei prodotti così come indicati nella lista dei prodotti coperti dal marchio anteriore. Ciò si evince in particolare dalla descrizione dei prodotti "PASTAIA ITALIANA", elencati nelle fatture, che corrispondono agli articoli per l'appunto presentati nel catalogo, il quale contiene fotografie che rappresentano per l'appunto macchine per la produzione di pasta.

La Divisione d'Opposizione ritiene che le prove dimostrino l'uso effettivo del marchio per i suddetti prodotti.

Di conseguenza, nell'esame dell'opposizione la Divisione d'Opposizione prenderà in considerazione i prodotti summenzionati.

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

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

a) I prodotti

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

Classe 7: *Macchine per la fabbricazione delle paste alimentari.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per miscelare alimenti; macchine per affettare alimenti [industriali]; macchine alimentari per pasticceria; macchine alimentari sfogliatrici per pasticceria; macchine ed apparecchi per la lavorazione e la preparazione di cibi e bevande; macchine da strizzatura comprendenti rulli; impastatrici industriali; impastatrici; impastatrici a spirale; frullatori; macchine meccaniche per miscelare; apparecchi elettrici da cucina per macinare; apparecchi elettrici per fare la pasta per uso domestico; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di alimenti; impastatrici meccaniche; impastatori [macchine da cucina elettriche]; estrattore di succhi, elettrici; macchinari elettromeccanici per la preparazione di alimenti e bevande; macchine per impastare il pane; macchine per divisione di impasti (elettriche -); macchine per confetteria; macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]; robot da cucina; meccanismi robotici da usare nella trasformazione del cibo; tagliapasta [macchine].

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.

Le *macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]* del marchio impugnato si sovrappongono con le *macchine per la fabbricazione delle paste alimentari* nella Classe 7 dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

I prodotti contestati *macchine per miscelare alimenti; macchine per affettare alimenti [industriali]; macchine alimentari per pasticceria; macchine alimentari sfogliatrici per pasticceria; macchine ed apparecchi per la lavorazione e la preparazione di cibi e bevande; macchine da strizzatura comprendenti rulli; impastatrici industriali; impastatrici; impastatrici a spirale; frullatori; macchine meccaniche per miscelare; apparecchi elettrici da cucina per macinare; apparecchi elettrici per fare la pasta per uso domestico; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di alimenti; impastatrici meccaniche; impastatori [macchine da cucina elettriche]; estrattore di succhi, elettrici; macchinari elettromeccanici per la preparazione di alimenti e bevande; macchine per impastare il pane; macchine per divisione di impasti (elettriche -); macchine per confetteria; macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]; robot da cucina; meccanismi robotici da usare nella trasformazione del cibo; tagliapasta [macchine]* sono identici alle *macchine per la fabbricazione delle paste alimentari* nella Classe 7 in quanto si sovrappongono a questi prodotti, o li includono, come nel caso di *macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]* o sono quantomeno simili, come nel caso ad esempio delle *macchine per impastare il pane* o gli *estrattore di succhi, elettrici* dato che tutti questi prodotti servono alla preparazione di prodotti alimentari o bevande, sono diretti al medesimo pubblico, sono distribuiti attraverso i medesimi canali e hanno la stessa origine.

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 quantomeno similisono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, "PASTAIA ITALIANA". Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai due termini "La Pastaia" riprodotti in lettere di colore nero, che nel caso dell'elemento "La" sono più piccole, e da un elemento figurativo posto nella parte superiore che consiste nella raffigurazione assai stilizzata di una persona che indossa un grembiule e con le mani stende quella che si può intuire sia della pasta.

Nelle proprie osservazioni del 01/06/2021 la richiedente sostiene che l'elemento "PASTAIA" sia privo di distintività in relazione i prodotti nella Classe 7 oggetto di comparazione, e tal fine presenta due linee di argomenti. La prima si basa sulle definizioni contenute in alcuni dizionari della lingua italiana per quanto concerne il termine "pastaio", che include ovviamente la sua accezione al femminile "pastaia", quali ad esempio "fabbricante o venditore di pasta alimentare, o anche, di paste dolci", "addetto alle varie operazioni di produzione delle paste alimentari a livello industriale", "chi fa o vende paste alimentari", "chi produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca", "chi lavora nell'industria della pasta alimentare come addetto alle operazioni di impastamento, formatura e essiccazione". È evidente come le suddette definizioni facciano chiaramente riferimento ad una persona e non siano attribuibili ad una macchina, per la quale questo termine, per quanto allusivo dell'attività di produzione della pasta, non può quindi essere considerato descrittivo.

La seconda linea di argomentazione della richiedente consiste nel sostenere che il termine "PASTAIA" indichi uno "specifico macchinario utensile", e a fondamento di ciò allega i risultati di ricerche online sulla base del termine "pastaia". In questo caso, se è vero che una ricerca sulla base di tale termine riporta immagini di macchine per la pasta, è pure vero che tra i

risultati di macchine per la fabbricazione della pasta il termine "pastaia" in quanto tale non compare mai. I risultati riguardano infatti "macchine per pasta" o una macchina per la pasta chiamata "Il pastaio", per la quale è evidente che quest'ultimo sia un marchio o il nome del modello, e non la descrizione della macchina in sé.

In mancanza di indicazione incontrovertibili sul tema, la Divisione d'Opposizione non può quindi concordare con quanto obiettato dalla richiedente ma al contrario, in accordo con le argomentazioni dell'opponente, riscontrare, sulla base delle prove presentate da entrambe le parti, che il termine comune ai segni "PASTAIA", sia un elemento il quale, per quanto debole in ragione del fatto che alluda al processo di fabbricazione della pasta, goda di un certo grado di distintività, dato che non descrive direttamente caratteristiche o qualità dei prodotti. Esso, al contrario, indica un concetto, quello specifico di una persona, e non di una macchina, che per l'appunto in questa sfumatura semantica dota l'elemento di una seppur limitata distintività.

Gli ulteriori elementi verbali dei segni sono invece, in questo caso sì, non-distintivi, dato che l'aggettivo "italiana" indica la semplice origine geografica dei prodotti, ovvero l'Italia, e l'articolo "La" per sua natura solo introduce il termine che lo segue. Per quanto riguarda l'elemento figurativo del marchio impugnato, esso non fa che richiamare il concetto di "pastaia" come persona preposta alla produzione della pasta, ed è pertanto pure da considerarsi come un elemento debole in relazione ai prodotti nella Classe 7.

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

Per quanto riguarda il segno impugnato, si deve poi 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, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell'elemento "PASTAIA". Tuttavia, essi differiscono nel secondo elemento "ITALIANA" del marchio anteriore, nell'articolo "La" del segno impugnato nonché nell'elemento figurativo di quest'ultimo. Tenuto conto di quanto sopra riscontrato circa il peso dei vari elementi dei segni, e dei loro diversi gradi di distintività, e in particolare del fatto che "PASTAIA" è l'unico elemento con una certa distintività del marchio anteriore, data la non distintività dell'aggettivo "italiana", la Divisione d'Opposizione considera che i segni siano visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dell'elemento "PASTAIA", il quale è un elemento debole, mentre essa differisce nel suono degli elementi non-distintivi "italiana" del marchio

anteriore e “la” del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, sia per la presenza dell'elemento verbale “Pastaia” che dell'elemento figurativo del segno impugnato, che richiama evidentemente una pastaia.

I segni concettualmente sono molto simili, anche in considerazione della non-distintività degli elementi differenziatori, ossia “italiana” e “La”.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

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).

La valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso di specie, i prodotti nella Classe 7 sono stati riscontrati essere identici e sono rivolti sia al pubblico generale che ad un pubblico formato da professionisti. In entrambi i casi, si ritiene che i consumatori presteranno un grado di attenzione medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti e servizi in questione.

I segni sono stati considerati visivamente simili in media misura e foneticamente e concettualmente molto simili in virtù della presenza in entrambi dell'elemento verbale "PASTAIA", il quale tuttavia risulta essere un elemento debole.

Occorre innanzitutto premettere che in ossequio alla prassi comune, quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Anche quando i marchi condividono un elemento privo di carattere distintivo, la valutazione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Se si rileva una coincidenza solo in elementi privi di carattere distintivo, ciò non comporta un rischio di confusione. Tuttavia, quando i marchi contengono, ad esempio, anche altri elementi denominativi che sono simili, vi sarà un rischio di confusione se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Tali principi trovano felice applicazione nel caso in disamina, posto che le individuate somiglianze tra i segni sono focalizzate in un elemento con un grado di distintività piuttosto modesto, ovvero "PASTAIA", ma i restanti elementi non presentano maggiore distintività. Ciò vale sia per gli altri elementi verbali dei segni, ossia "italiana" e "la", i quali sono entrambi elementi non-distintivi, ma anche per l'elemento figurativo del marchio impugnato, il quale non solo è debole in ragione del suo contenuto ma pure veicola il medesimo concetto dell'elemento verbale "PASTAIA", non aggiungendo al segno particolari elementi di originalità.

In aggiunta, si deve tenere presente, come menzionato nella sezione c) della presente decisione, che saranno gli elementi verbali del marchio impugnato ad attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la presenza di elementi aggiuntivi in entrambi i segni non sia in grado, in

considerazione della coincidenza nell'elemento "PASTAIA", di permettere di differenziare sufficientemente i segni in disputa.

Per tali ragioni, la Divisione d'Opposizione ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti identici provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 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., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva infine che in data 16/11/2021 la richiedente ha fatto richiesta di esaminare la prosecuzione del procedimento rispetto alla concessione di un termine a difesa per poter replicare alle osservazioni esposte da parte opponente, alla luce delle prove e documenti prodotti nella procedura di opposizione.

Tuttavia, in data 28/01/2022 l'Ufficio ha respinto la suddetta richiesta di prosecuzione del procedimento ai sensi dell'articolo 105, RMUE, pervenuta il 16/11/2021 in quanto l'atto omesso non è stato compiuto (articolo 105, paragrafo 1, RMUE), l'articolo 105 non si applica a questo termine (articolo 105, paragrafo 2, RMUE) e la tassa di prosecuzione del procedimento non è stata pagata (articolo 105, paragrafo 1, RMUE).

La Divisione d'Opposizione rileva che la parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa, ai sensi dell'articolo 105, RMUE, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l'azione omessa entro questo medesimo termine. In considerazione del mancato rispetto del suddetto termine da parte della richiedente, si deve quindi confermare che la suddetta richiesta deve essere respinta.

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 la 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 Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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