

Marchio con provenienza geografica – non registrabile – 09-01-2024



Il segno “Lavanda del Conero” vuole pubblicizzare cosmetici. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno non è registrabile in quanto verrebbe percepito dal consumatore medio come arbusto con fiori violacei che si coltiva sul monte Conero, montagna delle Marche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/01/2024

***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: LAVANDA DEL CONERO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** (AN)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 05/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la

sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo; balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

Il suddetto significato dei termini «LAVANDA DEL CONERO», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LAVANDA Nome comune di alcune specie del genere *Lavandula* (v. fig.), famiglia Lamiacee, originarie del Mediterraneo, Etiopia, India, e comunemente coltivate per le proprietà aromatiche. Tra queste, la più diffusa è *Lavandula officinalis*, spontanea in luoghi rupestri dell'Europa occidentale e orientale mediterranea (Alpi Marittime, Liguria, Piemonte, Dalmazia, Grecia), e inselvatichita in varie parti d'Italia, dov'è frequentemente coltivata. È un arbusto alto 1 m, con foglie grigiastre, allungate e arrotolate al margine, fiori azzurri violacei riuniti in infiorescenze spiciformi. Le sommità fiorite si usano in medicina e specialmente per estrarre la pregiata essenza, usata in profumeria. Olio di l. Olio essenziale che si ottiene distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda. Liquido da incolore a giallognolo, ha odore gradevole, sapore aromatico, leggermente amaro ed è solubile in alcol. È costituito principalmente da linalolo, in parte libero e in gran parte esterificato con acido acetico, butirrico ecc.; altri componenti minori sono: geraniolo libero ed esterificato, a-pinene, cumarina, etilamilchetone, aldeide valerianica ecc. In commercio si trovano diverse essenze di l. (l. francese, l. italiana, l. inglese, l. spagnola) che si differenziano per il contenuto di esteri. L'olio francese, che è quello di qualità migliore, ne contiene fino al 50%. L'olio di l. è impiegato in profumeria, nell'industria dei saponi e in medicina come stimolante; è anche un repellente per insetti. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/lavanda>)

DEL prep. art. – Forma composta della prep. di (de) e dell'art. il. (informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023 all'indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/del_res-d91fc845-0017-11de-9d89-0016357eee51/)

CONERO Montagna (572 m) delle Marche; forma l'ossatura orografica del promontorio alla cui estremità settentr. sorge Ancona. Celebre per la ricchezza della sua vegetazione spontanea e per la bellezza della riviera, ospita (dal 1987) un parco naturale regionale. È il solo rilievo apprezzabile sulla costa adriatica italiana, dal Golfo di Trieste al Gargano.

(informazioni estratte dal dizionario Treccani in data 05.09.2023
all'indirizzo

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

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

prodotti obbiettati contengono lavanda che proviene, si coltiva sul monte Conero. Pertanto, il

segno descrive il tipo di prodotti e la provenienza di uno dei loro ingredienti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

Pagina 3 di 4

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. 018895437 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 3 Cosmetici; saponi; profumeria e fragranze; oli essenziali; preparati per la

sbianca e altre sostanze per il bucato; lozioni non medicate; shampoo;

balsamo non per uso medico; creme non medicate; cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; bagnoschiuma; creme per il corpo.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 21 Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici; pettini; spugne; spazzole;

diffusori di profumo per ambienti [contenitori].

Classe 24 Asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani da spiaggia.

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli

essenziali, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non

medicate, shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate,

cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il

corpo; servizi di vendita al dettaglio di diffusori elettrici di deodoranti per

interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne,

spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani,

asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia; servizi di vendita al

dettaglio online di cosmetici, saponi, profumeria e fragranze, oli

essenziali,
preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, lozioni non medicate,
shampoo, balsamo non per uso medico, creme non medicate, cosmetici e preparati per la toeletta non medicati, bagnoschiuma, creme per il corpo; servizi di vendita al dettaglio online di diffusori elettrici di deodoranti per interni, utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici, pettini, spugne, spazzole, diffusori di profumo per ambienti [contenitori], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani da spiaggia.
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.

Made in Italy: è entrata in vigore la L. 206/2023 sulla lotta alla contraffazione



La L. 206/2023 introduce disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

In particolare **l'articolo 49** attribuisce al **procuratore della Repubblica distrettuale** la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti la **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**. **L'art. 51** aumenta le sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte. **L'art. 52** estende il reato di vendita anche a chi detiene la

merce per la vendita. Per maggiori informazioni e dettagli si invita alla lettura del Testo della Legge n. 206 del 27/12/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023 n. 300.

Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

ACCADÉMIA DEL DESIGN

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023

Verona

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: accademia del design

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Verona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;

Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione;
Corsi

di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online; Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti; Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -); Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;

Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici, ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di formazione in materia di design.

Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design

industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi

grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili; Design industriale di automobili; Servizi di design per l'arredamento di interni;

Servizi di design di articoli di gioielleria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Scuola di disegno
- Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/design>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento

percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i vari servizi di design della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di formazione specializzato nell'educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei servizi.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la parola Accademia.
2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi appartenenti a due lingue differenti garantisce all'espressione un carattere univocamente identificativo dei servizi offerti.
4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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

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

Osservazioni 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».

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

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

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

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

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

Confutazione degli argomenti del richiedente

1.

Per quanto riguarda l'osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la parola Accademia, l'Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio

previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda
di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli
oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come
emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e
indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi
escluso

Pagina 4 di 5

dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
dei
prodotti o servizi di cui trattasi.

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

2.

Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare
riferimento alle caratteristiche
dei servizi.

Tuttavia, 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).

3.

La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini
geografici. Può darsi

che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati
transfrontalieri), alcuni termini in una

lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico
in altri Stati membri

(in particolare quelli con confini terrestri contigui).

Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese,
sarà intesa anche dal

pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa
e l'Ufficio ha dimostrato

che è presente anche nei dizionari italiani.

4.

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi. Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità descrittive quando viene associato ai servizi offerti.

IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018875752 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.

Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023



Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2023

Calderara di Reno

Fascicolo n°:

Vostro riferimento: LUS_UE_2023

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

Calderara di Reno

I. Sintesi dei fatti

In data 27/07/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:
Classe 31 Cibi e foraggio per animali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un'imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell'articolo 6 ter

della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023

e accessibili all'indirizzo

<https://branddb.wipo.int/en/brand/W0801967IT0000001>.

– Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una

connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,

o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della

bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente

dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha ommesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un'autorizzazione

valida entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né un'autorizzazione

valida emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, 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 h), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018889993 è respinta.

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

presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della

procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da

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

**Marchio descrittivo nel settore
cosmetico, non registrabile – Alicante**

12-12-2023

Toplux

Toplux ad avviso dell'esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

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

Alicante, 12/12/2023

BULGARIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: Toplux

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

BULGARIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria

[cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti cosmetici decorativi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo

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

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

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

significato seguente: il lusso massimo, più alto.

Il suddetto significato dei termini "Top" e "lux", di cui il marchio è composto, è supportato dai

seguenti riferimenti di dizionario.

TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario

Collins in data 09/08/2023 all'indirizzo:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top>)

Traduzione non ufficiale all'italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa

LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data

09/08/2023 all'indirizzo <https://www.acronymfinder.com/LUX.html>)

Traduzione non ufficiale all'italiano: abbreviazione di lusso

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

prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.

Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.

Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio

distintivo.

Assenza di carattere distintivo

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

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

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

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

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

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

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

ha deciso di

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

IV. Conclusioni

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018897387 è

Pagina 3 di 3

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.

Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023



“testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un
esortazione generica “provalo”

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

Alicante, 08/12/2023

***** Padova

ITALIA

Fascicolo n°: 018906991

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/09/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in
questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di
mercato;

Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono;
Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi

commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali; Sondaggi dell'opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione; Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell'opinione pubblica (Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell'opinione pubblica;

Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d'opinione; Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;

Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta

di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell'opinione pubblica;

Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori; Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell'effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell'opinione pubblica in materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di

ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;

Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d'opinione pubblica;

Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale;

Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali;

Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing;

Informazioni

o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di ricerche

di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento

computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato

computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di

mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di

ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di

sondaggi d'opinione di mercato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "Provalo". Ciò è stato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data 18/09/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test>; <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it>).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come

uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non

vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata

qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di

esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l'esperienza

diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.

- Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

- Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo

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

Pagina 3 di 3

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018906991 è respinta.

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

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

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

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

Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023



Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell'esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/12/2023

***** Conegliano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Conegliano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 20/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento);

Pantaloni per

neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi;

Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento

neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni

per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per

neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;

Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima]; Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima);

Biancheria

intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
bambù che proviene dalla natura
 - Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale>
<https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/>
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come un'indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile.
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
- III. Motivazione
Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
- IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018872740 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.

Quando due segni si distinguono per una lettera che ne cambia totalmente il significato, vi è rischio di confusione – Alicante 29-11-2023

MORATO

vs

MOLATO

Il marchio anteriore è Morato e il marchio impugnato è Molato; entrambi
marchi denominativi, registrati nelle seguenti classi: 9,14, 18, 25. Ad
avviso dell'esaminatore della Opposizione vi è un rischio di confusione tra i
due segni per cui la opposizione di Morato è totalmente accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 181 924

*****Napoli, Italia (opponente), rappresentata da *****
Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** , Cina (richiedente), rappresentata
da *****Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/11/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 181 924 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 737 074 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 28/10/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 737 074 'MOLATO' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 803 082 'MORATO' (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 8 803 082.

a) I prodotti

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

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.*

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: *Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Caricabatterie; Prese elettriche; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Occhiali intelligenti [smartglass]; Orologi intelligenti [smartwatch]; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile; Batterie esterne.*

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.

I prodotti *Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Altoparlanti; Videocamere; Microfoni; Mouse [informatica]; Tappetini per mouse; Poggiapolsi per tastiera per l'uso del computer; Tastiere del computer; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Covers per tablet; Custodie adattate per telefoni cellulari; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Ricevitori audio; Ricevitori senza fili; Auricolari per smartphone; Auricolari per apparecchi per videogiochi domestici; Auricolari per apparecchi elettronici portatili per giochi; Auricolari da utilizzare con dispositivi di telecomunicazione mobile* sono almeno simili ai prodotti *apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici* in quanto possono coincidere quantomeno nella loro origine commerciale, nei loro canali di distribuzione e nel loro pubblico rilevante. Alcuni prodotti inoltre possono essere complementari tra loro o coincidere nel loro scopo o nella loro natura.

Gli *Occhiali intelligenti [smartglass]* sono compresi nell'ampia categoria degli apparecchi ottici dell'opponente e pertanto sono identici.

I prodotti *Caricabatterie; Prese elettriche; Batterie esterne* sono inclusi nell'ampia categoria degli *apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità* dell'opponente e pertanto sono identici.

Gli *Orologi intelligenti [smartwatch]* sono simili ai prodotti *orologeria e strumenti cronometrici* dell'opponente in quanto hanno la stessa natura e possono coincidere nei loro canali di distribuzione, nel loro pubblico e

nella loro origine commerciale.

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 sono stati considerati almeno simili e si dirigono al grande pubblico.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello superiore al medio in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

c) I segni

MORATO MOLATO

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'UE.

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 MORATO e MOLATO sono privi di significato almeno in alcuni territori come per esempio in Polonia e Paesi Bassi. Di conseguenza, la divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua polacca per il quale tali elementi sono privi di significato e normalmente distintivi, e per il quale **l'aspetto concettuale** è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni.

I marchi sono **visivamente** e **foneticamente** molto simili differendo unicamente nella loro terza lettera 'R' versus 'L' rispettivamente.

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

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

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

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

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

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti a confronto sono quantomeno simili, essi si dirigono al grande pubblico il cui grado di attenzione può variare da medio a superiore al medio.

Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visivamente e foneticamente molto simili e l'aspetto concettuale è neutrale.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No 8 803 082 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

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

Poiché 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).

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

SPESE

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

Poiché 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

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

Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

Bellifreschi

Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2023

I-73100 Lecce

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** (BA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e

non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi;

alimenti per gli animali; malto.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: "preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto le qualità naturali".
- Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di

dizionario.

- BELLI (m. s. bello) 'quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso) grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (...) con sign. affine, ha spesso valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (...) o davanti ad aggettivi: b. pulito, b. tondo, b. grasso' (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in data 21/06/2023, all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/bello/>).
- FRESCHI (m. s. fresco) 'Preparato, nato da poco tempo; che conserva le qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens. recente: notizie f.; (...) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati, morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che non ha subito trattamenti di conservazione' (informazioni estratte dal dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all'indirizzo https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali. Infatti, le espressioni "bello/a fresco/a" e, anche, "belli freschi", sono frequentemente impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in questione, includendo i menzionati "animali vivi", in quanto destinati all'uso alimentare, e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in oggetto rappresenta un'espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero la loro estrema freschezza.
- Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai

sensi dell'articolo

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

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

Pagina 3 di 3

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018591378 è respinta.

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

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

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

Registrare un marchio nel settore ristorazione – il marchio non supera l'esame – Alicante 22-11-2023



PIZZAFEST – Il consumatore che si approccia al prodotto pizza ai servizi di ristorazione attribuirebbe al segno il significato di “festa/festival/evento

incentrato sulla pizza". Il segno non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/11/2023

***** Napoli

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: PIZZAFEST

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-80131 NAPOLI

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 16/09/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;

Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldamento.

Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.

Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e

legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;

Prodotti caseari e loro succedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 6

Formaggio; Oli aromatizzati.

Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;

Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina

commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze

surgelate;

Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per

pizze; Sughi per pasta; Preparati per sughi; Sughi di carne [salse]; Salsa di pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];

Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.

Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;

Servizi

pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi; Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online; Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri

venditori on-line su Internet.

Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione

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

Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali;

Pubblicazione di

calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali; Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative;

Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione;

Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del

personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -);

Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale;

Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione];

Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini per scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento

interattivo

on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online;

Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.

Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili,

tovaglie e suppellettili per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e

Pagina 3 di 6

prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione,

consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti

fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed

esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio europeo, rispetto ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "festa/festival/evento incentrato sulla pizza". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary in data 15/09/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fest>).

- La parola italiana 'PIZZA' fa parte di quelle parole molto elementari, che sono comprese in tutti gli Stati membri perché sono diventate di uso internazionale, come ad esempio le parole inglesi "baby", "love", "one", "surf". La parola 'FEST' (identica o con variazioni di una o due lettere) ha lo stesso o analogo significato che in inglese in molte altre lingue europee (informazioni estratte dai rispettivi dizionari di lingua in data 15/09/2023, per il tedesco <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fest>, l'olandese <https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=fest>, il danese, <https://sproget.dk/lookup?SearchableText=fest>, lo sloveno <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=fest&hs=1>, l'italiano <https://www.treccani.it/vocabolario/festa>, il portoghese <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/feste>), oltre ad essere entrata nel vocabolario di tutte le altre con significato identico o analogo in seguito al suo uso esteso e diffuso in vari ambiti.
- In considerazione del significato di "FEST" come un incontro o un evento in cui l'accento è posto su una particolare attività, e considerato il significato di «PIZZA», il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «PIZZAFEST» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i prodotti e servizi sono, o sono connessi alla pizza e ad eventi, riunioni, festival, incontri, manifestazioni, corsi di formazione, ecc., in cui la pizza è protagonista, indipendentemente dalle dimensioni o familiari, oppure pubbliche e popolari. come festival, riunioni, incontri, manifestazioni, eventi formativi, ecc., che hanno come oggetto, obiettivo o fine generale, la pizza. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Rispetto a prodotti che possono essere utilizzati per preparare la più famosa pietanza italiana, come i «forni per pizza» nella Classe 11 e oli, mozzarella, ecc. nella Classe 29 e farine, condimenti, salse, ecc., nella Classe 30, il marchio verrebbe percepito come elogiativo dai consumatori,

invitando loro ad acquistare quei prodotti per realizzare eventi legati alla pizza.

- Da una ricerca su Internet condotta in data 15/09/2023 è risultato che i termini

«PIZZAFEST» (separati o uniti) sono utilizzati abitualmente nel mercato di

riferimento e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi (1.

<https://paestumpizzafest.it/>, 2.

<https://zaragozafoodfest.es/zaragoza-pizza-fest/>, 3.

<https://www.ox.ee/est/product/2336412>, 4.

<https://www.zgportal.com/zgdogadanja/zagreb-pizza-festival-2023-odrzavat-ce-seod18-do-28-svibnja-2023-godine-na-strossmayerovom-trgu/>,

<https://pizzafest.ro/>, 6.

<https://www.just-eat.dk/bestil-pizza-thisted>.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 4 di 6

Il richiedente ha omesso di presentare osservazioni contrarie al rifiuto entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018907216 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 11 Forni per pizza; Forni; Forni industriali; Forni refrattari; Forni per panetteria;

Forni elettrici; Forni a microonde; Forni di combustione; Forni di riscaldamento.

Classe 21 Vasellame, pentole e recipienti; Piatti; Piatti per condimenti.

Classe 29 Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e

legumi lavorati; Olii e grassi commestibili; Uova e prodotti a base di uova;

Prodotti caseari e loro sucedanei; Mozzarella; Ricotta; Latticini; Formaggi;

Formaggio; Oli aromatizzati.

Classe 30 Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti;

Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e

ripieni dolci, prodotti delle api; Farina [farine alimentari]; Farina commestibile; Farine alimentari; Farina di cereali; Pasta per pizza; Pizza
ripiena; Alimenti (farinacei); Pizze; Pizza; Pizze conservate; Pizze surgelate;
Miscele per pizza; Impasto per pizza; Pizza fresca; Farina per pizza; Pizza
senza glutine; Pizze [pronte]; Salse per pizza; Salsa per pizza; Salse per
pizze; Sughì per pasta; Preparati per sughì; Sughì di carne [salse]; Salsa di
pomodoro; Condimenti [salse] per alimenti; Condimenti; Salse [condimenti];
Condimenti alimentari; Sapori [condimenti]; Prodotti da forno; Miscele per
pasta per la pizza; Pasta da inserire nella pizza.
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Marketing degli eventi;
Direzione di eventi commerciali; Organizzazione di fiere; Organizzazione di
fiere commerciali; Servizi di fiere ed esposizioni; Organizzazione e conduzione di fiere commerciali; Organizzazione e gestione di fiere commerciali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini
Pagina 5 di 6
commerciali, promozionali e pubblicitari; Servizi di ordinazione online; Fornitura di guide pubblicitarie on-line contenenti prodotti e servizi di altri
venditori on-line su Internet.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Eventi ricreativi; Realizzazione di eventi culturali;
Pubblicazione di
calendari di eventi; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali; Organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; Programmazione di manifestazioni speciali; Organizzazione di manifestazioni ricreative; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Formazione; Formazione professionale; Istruzione e formazione; Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Formazione professionale (Fornitura di -); Realizzazione di seminari di formazione; Formazione industriale; Formazione continuativa; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Organizzazione e conduzione di manifestazioni di degustazione di vini

per scopi didattici; Pubblicazioni elettroniche online; Intrattenimento interattivo on-line; Fornitura di pubblicazioni on-line; Fornitura di tutorial online; Educazione, intrattenimento; Servizi relativi a educazione, divertimento.

Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Pizzerie; Ristoranti fast-food; Gastronomie [ristoranti]; Fornitura di locali per fiere ed esposizioni; Degustazione vini (fornitura di bevande).

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 11 Bruciatori, bollitori e caloriferi.

Classe 16 Materiale filtrante in carta; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Carta e cartone; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Carta; Tovagliato di carta.

Classe 21 Utensili per le pulizie domestiche, spazzole e materiali per la fabbricazione di spazzole; Statue, statuette, targhe e opere d'arte, fatte in porcellana, terracotta o vetro, incluse in questa classe; Vetreria non lavorata e semilavorata, non per usi specificati; Tazze; Bicchieri e tazze; Bottiglie

Pagina 6 di 6

biodegradabili.

Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.

Classe 30 Caffè, tè e cacao e loro sucedanei; Ghiaccio per raffreddare; Gelati, yogurt gelato e sorbetti.

Classe 41 Sport; Servizi relativi a sport; Traduzioni ed interpretariato.

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

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

Marchi+ : contributi 2023



Bando 2023 Marchi +

Le domande di contributo sono aperte già **dal 21 novembre 2023** , le agevolazioni sono le seguenti:

MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti –di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni rispetto degli importi massimi previsti – di seguito indicati – per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.

Registrare il nome di un Cocktail –

Alicante 06-11-2023



“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2023

I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: Orange Spritz

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE.

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

Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;

Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.

Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato

seguito: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.

Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è

supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e

accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange>

□ <https://iba-world.com/spritz/>

– È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta

da prosecco, Aperol e soda con l'aggiunta di spicchi d'arancia. Per la sua notorietà

raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International

Bartenders Association come cocktail ufficiale per l'annuale competizione mondiale

di cocktail, sotto la categoria: bevande della 'New Era'. Ciò è confermato dai risultati

di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/>

□ <https://iba-world.com/spritz/>

– Nonostante la natura alcolica del cocktail, sono state create molte versioni

dell'Orange Spritz non alcoliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet

condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

□ <https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/>

□ <https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico>

– Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo

dell'informazione che i cocktails, sia alcolici che analcolici, e le loro miscele sono e

servono a preparare l'Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità

e la destinazione dei prodotti.

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

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

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

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

di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

ha deciso di

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018873976 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.

Il Marchio promozionale non è registrabile – Alicante 13-11-2023



Occhiale matto verrebbe inteso come occhiale stravagante fuori dal comune per cui è un segno elogiativo e promozionale: il segno è respinto. Alicante 13-11-2023

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

Alicante, 13/11/2023

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: OCCHIALE MATTO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 27/06/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

paragrafo 1, lettera b) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con incorporate

funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a contatto;

Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per occhiali

da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto colorate;

Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive per

occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati; Montature per occhiali da vista in metallo;

Montature per occhiali da vista in plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali in

metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali in

metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;

Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole;

Apparecchi

per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;

Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;

Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi; Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto;

Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli; Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali;

Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura; Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali;

Sbozzi

per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da

sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche

per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;

Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: occhiale

eccentrico, stravagante, fuori dal comune.

I suddetti significati del termine «MATTO», contenuto nel marchio, sono

supportati dai
riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 26/06/2023, e
accessibili ai
seguenti indirizzi:
<https://www.treccani.it/vocabolario/occhiale/>
https://www.treccani.it/vocabolario/matto_%28Sinonimi-eContrari%29/
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «OCCHIALE MATTO»
semplicemente come
uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una
dichiarazione di
valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione
dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale
che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
essi sono degli
occhiali eccentrici, stravaganti, fuori dal comune.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera
b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018875988 è
respinta in
parte, vale a dire per:

Pagina 3 di 4

Classe 9 Astucci per dispositivi ottici; Astucci per lenti a contatti con
incorporate

funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Bastoncini a ventosa per lenti a
contatto;

Cuscinetti per il naso per occhiali da vista; Cuscinetti per il naso per
occhiali

da sole; Ganci auricolari antiscivolo per occhiali; Lenti a contatto
colorate;

Lenti di correzione [ottica]; Lenti grezze per occhiali; Lenti sostitutive
per

occhiali; Montature per occhiali da vista in metallo e plastica combinati;
Montature per occhiali da vista in metallo; Montature per occhiali da vista

in
plastica; Montature per occhiali e occhiali da sole; Montature per occhiali
in

metallo o in una combinazione di metallo e plastica; Montature per occhiali

in
metallo e materiale sintetico; Naselli in silicone per occhiali; Occhiali correttivi;
Occhiali da sole; Occhiali da sole da vista; Occhiali di moda; Parti per occhiali; Stanghette per occhiali; Stanghette per occhiali da sole;
Apparecchi
per lavaggio di lenti a contatto; Articoli ottici graduati; Aste per occhiali;
Astucci per occhiali; Catenelle per occhiali; Contenitori per lenti a contatto;
Cordoncini per occhiali; Custodie per articoli ottici; Custodie per obiettivi;
Custodie per occhiali; Custodie per occhiali per bambini; Lenti a contatto; Lenti per occhiali; Monocoli; Montature di occhiali; Montature per monocoli; Montature per occhiali non montate; Montature per pince-nez; Occhiali; Occhiali a molla; Occhiali correttivi per daltonismo; Occhiali da lettura; Occhiali da vista; Occhiali di protezione; Occhiali [ottica]; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Portaocchiali; Protezioni per occhiali;
Sbozzi
per lenti a contatto; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Astucci per occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Cinghiette per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Custodie per occhiali da vista e da sole; Custodie per occhiali da sole; Lenti con clip magnetica per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole;
Occhiali da sole moda; Occhiali da sole per animali da compagnia.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 25 Abbigliamento casual; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Abbigliamento.
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

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

LTE DI BENESS

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

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

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: ***** Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

appellata in quanto conteneva un errore procedurale.

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

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

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

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

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

e l'adozione di una nuova decisione.

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

l'Ufficio, dopo

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

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

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

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

carta, cartone o plastica.

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

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

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

(informazioni

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

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

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

Pagina 3 di 8

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

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

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

- Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue:
- Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
- Pagina 4 di 8
- Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
 - La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
 - Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
 - L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCELTE DI BENESSERE' del

richiedente

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

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

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

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

“Inoltre, occorre rilevare

Pagina 5 di 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagina 6 di 8

necessariamente descrittivi.

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

valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al significato del segno contestato come indicato.

Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi.

Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.

Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine.

Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice

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

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

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

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

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

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

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

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

consumatore".

Pagina 7 di 8

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

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

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

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

Oppure che gli stampati

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

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

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

Oppure che i servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

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

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

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



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

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

I-20122 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: Bes

Marchio: BES

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I-20122 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

diverso e non confondibile con la parola "bes".

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

III. Motivazione

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

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

di mantenere la propria obiezione.

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

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

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

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

prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

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

Pagina 3 di 7

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche

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

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

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

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

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

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

quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei

prodotti o servizi di cui trattasi.

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

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

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

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

significato comune della parola in questione.

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

Pagina 4 di 7

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

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

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

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

Sint Eustatius e Saba.

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

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

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

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

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

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

generale.

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

Gli ingredienti del gin

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

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

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

Pertanto, rispetto a tali

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

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

termine descrittivo e non distintivo.

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

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

Pagina 5 di 7

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

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

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

“BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una caratteristica dei prodotti.

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

IV. Conclusioni

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

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

Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed

idraulici – segno respinto

HELIX

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

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

I-43121 Parma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: HELIX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** (PR)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

elica / spirale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

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

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

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

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

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



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

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

***** Roma

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: mysleep

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

***** Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il

significato seguente:

il mio sonno.

- Il suddetto significato dei termini «my sleep», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/my>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i software applicativi scaricabili per smartphone sono utilizzati per tracciare e monitorare il sonno e fornire all'utente dati personali, misurazioni ecc. sui suoi propri modelli di sonno ecc.. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

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

parte, vale a dire per:

Classe 9 Software applicativi scaricabili per smartphone.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 42 Programmazione di software per piattaforme internet.

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

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

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

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

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

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

pagata.

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



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

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

Alicante, 25/10/2023

***** MIGLIONICO

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** MIGLIONICO

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

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

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

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

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

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

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

- Il suddetto significato dei termini «MONTECARLO JEWELS», contenuto nel marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monte-carlo>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewel>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che gli articoli di gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologi, statuette ornamentali in pietra preziosa ecc. sono o contengono gioielli di Monte Carlo.
- Nonostante alcuni elementi figurativi costituiti il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e provenienza geografica, dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

Pagina 4 di 5

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

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

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

Bilancieri

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

Bariletto

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

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

Cronometri

contasecondi; Dispositivi per cronometraggio sportivo; Scatole per strumenti

cronometrici; Strumenti di cronometraggio; Apparecchi per cronometraggio di

manifestazioni sportive; Parti e accessori per strumenti cronometrici;

Cronometri ad arresto; Bigiotteria in plastica; Ornamenti di

bigiotteria; Articoli

di bigiotteria; Articoli semipreziosi di bigiotteria; Catenine per braccialetti

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

Catenine per

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

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

Orologi

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

Pagina 5 di 5

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

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

Gioielleria

contenente pietre preziose; Spille ornamentali in metallo prezioso;

Pietre per

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

Bracciali; Ciondoli per braccialetti; Bracciali dell'amicizia;

Braccialetti per

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

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

Braccialetti per orologi; Portachiavi [ciondoli o telecomandi];

Portachiavi

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

Portachiavi gioiello

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

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

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

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

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

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

Le vicissitudini di un Marchio nella procedura fallimentare



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

N 1 0 4 9 2 / 2 3 R G

TRIBUNALE di PALERMO

sezione v^ civile specializzata in materia di impresa

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

– ORDINANZA –

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

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

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

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

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

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

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

Il Giudice Designato dr. Andrea Illuminati

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



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

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

Alicante, 11/10/2023

***** Treviso

ITALIA

Fascicolo n°:

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

(TV)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

Pagina 2 di 2

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

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

j) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.

Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].

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

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

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

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

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

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

pagata.