

Registrare marchio settore calzature e abbigliamento

SHOE

Il marchio "SHOE" che tradotto è "Scarpa" per borse che possono contenere o trasportare scarpe non è registrabile.

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

Alicante, 02/06/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 23/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;

bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a

maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio

o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;

zaini; zaini sportivi.

Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da

donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da

uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker; scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di calzature [spunterbi]; soles per calzature; tomaie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

1. Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
«scarpa». Il significato del termine «SHOE», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
 - <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shoe>;
 - <https://www.wordreference.com/enit/shoe>.Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti della Classe 18 sono specialmente destinati a contenere e/o trasportare delle scarpe e, inoltre, che i prodotti della Classe 25 sono o comprendono diversi tipi di scarpe (come calzature per uomo e donna, scarpe da tennis, pantofole, ecc. o parti di abbigliamento, abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento sportivo, ecc). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da un carattere tipografico standard nero la cui lettera «H» ricorda un simbolo matematico, il segno descrive sia la specie che la destinazione dei prodotti.
2. 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.
3. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2023 è risultato che il termine «SHOE» di cui il marchio è composto, è utilizzato abitualmente nel mercato di

riferimento:

- <https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/article/amazon-fashion-shoes>;
- <https://www.shoesuite.ie/>;
- <https://www.shoeshop.ie/>;
- https://www.decathlon.ie/7343-gym-bags?prod_en%5Bquery%5D=shoe%20bag;
- <https://www.ikea.com/ie/en/cat/shoe-boxes-organisers-47380/>;
- https://www.footjoy.ie/en_IE/golf-gear/bags-shoes-and-travel/;
- https://danceworld.ie/products/blo-a317?_pos=1&_sid=d6151955b&_ss=r.

Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 4

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. 018 838 820 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;

bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;

borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a

maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per

scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio

o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole

in

cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;

zaini; zaini sportivi.

Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da

donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle;

calzature da

uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker; scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe

in

cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da

pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli

[calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di

calzature [spunterbi]; soles per calzature; tomaie.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18 Astucci da viaggio per cravatte; astucci in pelle per chiavi; astucci per chiavi

[pelletteria]; astucci per cosmetici venduti vuoti; bauletti destinati a contenere

articoli da toilette detti vanity cases; borse a tracolla; borsette da sera; borse

da escursionismo; borse da spiaggia; borse per la spesa; borse flessibili per

indumenti; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borsellini; borsellini in

pelle; borsellini multiuso; cartelle, buste [articoli di pelle]; cuoio grezzo o

semilavorato; cuoio per scarpe; custodie per documenti; finta pelle [imitazione

del cuoio]; marsupi; ombrelli; parapigioggia; pochette; porta-biglietti da visita;

porta-carte [portafogli]; porta-musica; portabanconote; portadocumenti pieghevoli; portafogli; pellicce [pelli di animali]; pelliccia

ecologica;

portamonete, non in metalli preziosi; sacchi per alpinisti; valigette per

documenti; valigette ventiquattrore; zaini da escursionismo; zaini per alpinisti.

Classe 25 Pantaloni; pantaloni elasticizzati; pantaloni eleganti; pantaloni casual;

pantaloncini [abbigliamento]; calzoni larghi; leggings [pantaloni]; pantaloni

capri; pantaloni premaman; pantaloni sportivi; pantaloni per bambini; articoli di

Pagina 4 di 4

capPELLERIA; abiti [completi]; abiti per il tempo libero; abiti da sera;

camicette;
camicie; canottiere; t-shirt; top [abbigliamento]; tuniche; gonne; polo;
vestiti;
vestiti a tubino; jerseys [indumenti]; abiti; tute [indumenti]; jeans;
bermuda;
cardigan; maglie intime [maglieria]; maglioni [pullover]; felpe; maglie
sportive;
cappotti; gabardine [indumenti]; giacche; giacche di piumino; giacche
trapuntate [abbigliamento]; giacche da abito; blazer; gilet; panciotti;
pellicce;
trench; soprabiti; parka; giacche a vento con cappuccio; impermeabili;
indumenti lavorati a maglia; poncho; indumenti in denim; costumi da
spiaggia;
costumi da bagno; abbigliamento intimo; biancheria intima; camicie da
notte;
pigiamia; vestaglie; accappatoi da bagno; culottes [biancheria intima];
mutande; boxer [intimo]; collants; calzini e calze; calzini assorbenti
antisudore; reggiseni; busti; corsetti; sottogonne; sciarpe; stole
[pellicce];
scialli; pellicce [indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento];
foulard;
cravatte; cinture [abbigliamento]; cinture in pelle [abbigliamento];
cinture in
finta pelle; cinture in tessuto [abbigliamento]; bretelle; guanti
[abbigliamento];
cappelli; berretti; cuffie [copricapo]; visiere parasole [cappelleria].
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.

**GOSIGN per un servizio di firma
digitale non è registrabile – Marchio**

comunitario 25-05-2023



GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

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

Alicante, 25/05/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:*****

Marchio: GOSIGN

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 29/11/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire

la sicurezza della posta elettronica; Software per l'elaborazione di pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione

a

distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche; Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati nel settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la

contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per computer legati all' accesso e per l'accesso a reti informatiche, banche dati e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di telecomunicazione.

Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel settore dell'identificazione elettronica, certificazione elettronica, archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.

Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.

Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità]; Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati

tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti; Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo, fornitura e manutenzione dell'accesso e informazioni su reti di computer, su contenuti e servizi nel settore dell'identificazione elettronica, della certificazione elettronica, dell'archiviazione elettronica e delle tecnologie per la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato

seguente: "va e firma" o "firma!"

- I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1

Pagina 3 di 4

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come

un'esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la

creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il

pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un "esortazione" che, inter alia, serve

anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.

• Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.

digitalizzazione, privilegino sempre più l'uso della c.d. firma digitale che è dunque

uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico

consumatore.

• 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 omissis di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018778292 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.

Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio



L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) informa i cittadini e gli utenti che negli ultimi tempi sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio dal seguente indirizzo email: uibm-posta@minister.com.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l'unico ufficio pubblico italiano deputato alla registrazione di marchio d'impresa e **non è titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica.**

Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023



Il consumatore attribuirebbe al marchio "Gin & Tonic Festival" il significato di "festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea (Articolo 7 RMUE)

Alicante, 26/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento: *****
Marchio: Gin & Tonic Festival
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
Servizi

pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi; Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione di eventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e

di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising; Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che

forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di

consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising;
Fornitura di

assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising;

Assistenza

nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

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

di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;

Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali

e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;

Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;

Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per

scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati

a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;

Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.

Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili

Pagina 3 di 10

per l'allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile;

Servizi

di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;

Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi

e

bevande in ristoranti e bar; Noleggio d'attrezzature da bar; Bar.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio dell'Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "festa, manifestazione"

sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data

16/12/2022 agli indirizzi

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival>). Nelle lingue degli Stati

Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze

quali l'assenza di '&' o la presenza di '-', cioè 'gin tonic' o gin-tonic in spagnolo, o in

portoghese 'Gim-tônica', ecc., oppure l'accento sulla parola 'FESTIVAL' che può

cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso

significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data

16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,

<https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival>;

<https://slovník.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL>,

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

[https://sproget.dk/lookup?](https://sproget.dk/lookup?SearchableText=festival)

[SearchableText=festival](https://sproget.dk/lookup?SearchableText=festival), ecc.).

- Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in esame, la bevanda alcolica 'GIN & TONIC' è diffusamente e storicamente nota come uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di un'acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1. <https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/>, 2. <https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/>, 3. <https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni, legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come 'gin & tonic'. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici

rispetto a feste che concernono ad esempio l'assaggio e l'insegnamento della degustazione di cocktail a base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme, ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.

- Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1. <https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/>, 2. <https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/>, 3. <https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1>, 4. <https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival>).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel suo insieme, l'esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha un'importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola "Festival" (da sola priva di capacità distintiva) con altre parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L'Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre imprese che utilizzano il segno "Gin & Tonic Festival" per contraddistinguere servizi della

- medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
3. Non vi è alcun motivo per cui un'impresa concorrente debba usare un segno identico
a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall'Ufficio
si riferisce al richiedente.
 4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
europeo.
 5. La richiedente rivendica l'acquisito carattere distintivo in seguito all'uso del segno ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
documenti a sostegno.

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

Pagina 5 di 10

di mantenere la propria obiezione.

Considerazioni generali

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

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

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

geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre

caratteristiche del prodotto o servizio».

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

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

Pubblico di riferimento

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. Tuttavia,

l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un

impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere escluso dalla

registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una

qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell'Unione europea in

quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le

lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i

consumatori di una di queste lingue all'interno dell'UE, è sufficiente per escluderlo dalla

registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "Gin & Tonic Festival" in relazione ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all'organizzazione, promozione, gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico, individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica nota come 'gin tonic'.

Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, 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 "festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica)". Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi pacifico.

Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di prodotti o servizi, associano la parola non distintiva "Festival" ad altre, anche comuni, e risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad alcune registrazioni di MUE analoghe.

L'Ufficio dissente. L'affermazione del richiedente "tutti i segni distintivi che fanno riferimento ad un "Festival", inteso come un evento a tema" è troppo ampia, generalizzata ed infondata per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente 'FESTIVAL' sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate dall'Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in

quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Nonostante quanto sopra, l'Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente, come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 – MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.

Tuttavia, l'Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell'Ufficio si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L'Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal richiedente implicino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

Pagina 7 di 10

Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o servizio in questione.

La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione

(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l'Ufficio ha anche

dimostrato che, accanto all'uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di

mero esempio il secondo

link:

Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da parte dei consumatori di riferimento.

Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere

l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva

indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab

initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non

implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come

segno distintivo dei servizi obiettati.

Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non

avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della

domanda. Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della

direttiva 89/104, che corrisponde all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende

dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,

T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi

precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e

affini.

Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla

giurisprudenza consolidata:

il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che

è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la

cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio

[dell'Unione

europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione

non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o

addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello

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

decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica

nella quale trae origine il segno verbale controverso.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente.

Pagina 8 di 10

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a

registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l'inglese come lingua e in cui

il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l'UE

(03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a

registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all'Unione Europea, che

ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.

Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente

confrontabili con l'attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di

parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e

non distintiva in tutti i paesi dell'Unione europea per i seguenti servizi:

Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi

pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;

Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;

Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione di eventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,

esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi

attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e

di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e

concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d'arte a scopo commerciale o pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising; Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -); Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza nella gestione aziendale nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza (Affari -) relativi all'apertura di attività in franchising; Fornitura di

Pagina 9 di 10

assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza nella commercializzazione di prodotti nell'ambito di un contratto di franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering; Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di consulenza e informazione inerenti la preparazione, l'organizzazione e la

realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d'organizzazione di eventi ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi d'intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi; Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti; Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in franchising.

Classe 43 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 ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio d'attrezzature da bar; Bar.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
una dichiarazione
scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi
dalla stessa data. Il
ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la
relativa tassa di 720
EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento
proseguirà ai fini
dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7,
paragrafo 3, RMUE e
dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Marchi identici – Alicante 24-05-2023

CRYPTOLOYALTY

vs

 cryptoloyalty

CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la
parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

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

c o n t r o

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

Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L' opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell'Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 05/05/2022, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea No *****
☒ (marchio figurativo). L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea No *****CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

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

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell'ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

I servizi sui quali si fonda l'opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi pubblicitari, promozionali e di marketing dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un'attività imprenditoriale.

b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l'unico elemento verbale che la costituisce. Che l'elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un'analisi esaustiva del loro significato. L'unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell'elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

A livello **fonetico** e **concettuale** i segni sono identici mentre sono **visivamente** molto simili dato che, come visto poc'anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l'identità fonetica e concettuale e l'identità tra i servizi in questione, la Divisione d'Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

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

Pertanto, l'opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

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 1, lettera a), RMUE.

SPESE

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

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

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

dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Aldo BLASI Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ

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.

Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023



il segno RICOTA' rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 24/01/2023 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 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da spalmare a base di latticini.

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 spagnola attribuirebbe al segno il

significato seguente: ricotta

Il suddetto significato del termine «RICOTA'», contenuto nel marchio, è supportato dal

seguente dizionario.

RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023

all'indirizzo: <https://dle.rae.es/ricota>) Traduzione non ufficiale

all'italiano: dall'italiano ricotta

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

prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono.

Pertanto, nonostante

alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino

alla lettera "A" e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento

percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti

obbiettati.

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.

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

stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il

marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al

marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si

richiede la protezione.

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

distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

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

Pagina 3 di 3

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018808599 è respinta.

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

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

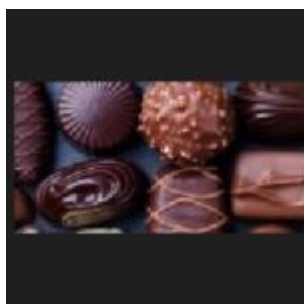
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

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

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

tale data.

MARCHIO settore dolciario non registrabile Alicante 23-03-2023



TARTUFO REGALE ad avviso dell'esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.

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

Alicante, 23/03/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 10/01/2023 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 g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno contiene l'elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi.
- Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):

<https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/>;

[https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato](https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;);

<https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html>;

https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato.

- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'nocciole rivestite di cioccolato' nella classe 30, poiché

trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono dei ben precisi bocconcini dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione.

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 g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018789369 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;

Praline a base di cioccolato.

Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.

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

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

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

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

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

MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI



Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un'organizzazione o azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: Italia Eventi Group

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:*****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d'organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell'informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali; Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l'affitto di proprietà commerciali.

Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.

Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande

per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto d'illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;

Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;

Noleggio d'attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;

Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e

sedie.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "associazione spettacoli repubblica italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/>, <https://www.treccani.it/vocabolario/evento>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group>).
- Il termine "GROUP" è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i consumatori nell'Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla giurisprudenza dei tribunali europei: "In primo luogo, per quanto riguarda i termini «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della lingua inglese" (traduzione dell'Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, *hello media group* (fig.) / *HELLO!* (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un'organizzazione o azienda italiana specializzata nell'organizzazione, predisposizione e realizzazione di avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di

danza,
convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché
nelle attività a ciò
collegate e funzionali, come l'affitto di locali commerciali (Classe
36), l'assistenza e
consulenza in materia d'organizzazione aziendale nel settore del
catering (Classe
35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
non come
un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come
un'informazione
relativa a natura e origine geografica dei servizi.

- Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai
sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2,
RMUE.

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. 018824165
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.

PRIME UVE NERE per un vino è un

marchio descrittivo



PRIME UVE NERE ad avviso dell'esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:*****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****+

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 06/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a base di cereali.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio perché vendemmate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc..
- Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

<https://www.treccani.it/vocabolario/uva/> e

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

- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a base di cereali' nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), 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 g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018812709 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a base di cereali.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze

alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.

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.

FONDO per le PMI 2023



Il Fondo per le PMI aiuta le piccole e medie imprese (PMI) dell'UE a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). Il Fondo per le PMI è un'iniziativa attuata dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed è attivo fino all'8 dicembre 2023.

VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

VITAMINOIL

Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 02/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

*****+

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 25/10/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori

omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;

Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe

medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico;

Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della

pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il

corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti

antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti

analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici;

Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso

medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti

per

l'igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati

farmaceutici

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

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

Pagina 2 di 7

antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.

Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio

extravergine di oliva; olio

di oliva ad uso alimentare.

Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;

Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di

alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per

processi di produzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
- Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.dictionary.com/browse/vitamin> e
<https://www.dictionary.com/browse/oil>.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze organiche essenziali necessarie per mantenere sano l'organismo (ad esempio arricchiti con diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l'organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5 destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono facilmente applicabili/ingeribili sotto forma d'olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.
- Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l'oggetto dei prodotti e servizi.

- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi 5 e 40) con competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno dunque un livello d'attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.
2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.
3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il consumatore finale a definire l'origine commerciale dei prodotti rivendicati.
4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5, vengono spesso utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente, possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come

marchio.

5. L'Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio 'NORDIC OIL' (n. 018304142), 'VITAMIN EXPRESS' (n. 002526549), 'MYVITAMINS' (n. 011025277), 'VITAMINWATER' (n. 009464439) ecc.

III. Motivazione

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

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

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

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

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).

Si deve stabilire quindi se il segno « »rappresenti, nella mente del
consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle
caratteristiche dei prodotti e

servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire
in futuro.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi esaustiva dei termini
che compongono il

segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro.

Come indicato nella

precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni da
dizionario, la dicitura fa

riferimento a una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool,
ma non in acqua, e

contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si
tratta in buona

sostanza di un olio con vitamine.

L'espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento
inglese, sia esso

specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi
mentali. Va ricordato

che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono
reperibili in dizionari

generali, non specializzati.

L'assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del
richiedente, dà luogo

ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura
corretta, non impedisce

che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter
alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000,
T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, §

26). L'Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al
quale sarebbe

sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale
dicitura.

Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione
del pubblico, va

rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto
dimostrato,

possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il
pubblico

specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. L'eventuale livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Per quanto concerne i prodotti e servizi obiettati, l'EUIPO non può che ribadire quanto indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti solidi che possano controbattere quanto indicato dall'Ufficio nella sua lettera del 25/10/2022.

Pagina 5 di 7

Se applicato a 'Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare' (classe 29), il segno de quo indicherà che si tratta di prodotti commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali necessarie per mantenere sano l'organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse vitamine). È notorio che nel campo dell'alimentazione sia sempre più frequente reperire prodotti quali olio, latte, yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficie per l'organismo. Si tratta di una semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore come distintivo dell'origine commerciale di un prodotto o servizio.

Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l'organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).

In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi

sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d'olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.

Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

RMUE,

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, sottolineatura aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione. Esso non 'richiama' gli eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive la specie, la qualità, la destinazione e l'oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio 17 luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).

Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere l'attenzione del consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna capacità distintiva. In merito al fatto che l'utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,

per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.

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

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 'NORDIC OIL' ha una veste grafica alquanto significativa .

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. 018768773 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;

Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo;

Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;

Preparati e prodotti per l'igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;

Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento

di malattie infettive.

Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare.

Pagina 7 di 7

Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;

Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per

processi di produzione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame;

formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro; sottaceti; ortaggi in conserva [sott'olio]; verdura cotta; ortaggi preparati;

legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.

Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta

secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti

di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;

crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie; erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci;

ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.

Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.

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.

BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

BIOREPAIR

L'ufficio preposto all'esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine biorepair per spazzolini, colluttori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l'esame poichè descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/04/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l'igiene orale; prodotti

per rinfrescare l'alito; colluttori non per uso medico; prodotti per sbiancare i

denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di gomme da masticare.

Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; colluttori antibatterici; sostanze

medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico; integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio per uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

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 "riparazione biologica o relativa alla biologia". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi <https://www.lexico.com/definition/bio>, <https://www.lexico.com/definition/biological>, <https://www.lexico.com/definition/repair>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione o funzione 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.
- Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione

ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. In data 16/11/2022 l'Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del Direttore Esecutivo dell'Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un'efficace azione remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e carie.
2. Nel 2008 l'EUIPO ha registrato il marchio "BIOREPAIR" n° 6295877 quando il concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
3. L'espressione 'BIOREPAIR' in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita in una frase di senso compiuto (il segno non è 'biorepairs', in terza persona singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un'azione generata dal prodotto).
4. 'Biorepair' non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né l'Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello

di lingua

inglese, usi il termine 'Biorepair' come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto, la domanda non può essere rifiutata in base all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b.

Il segno è la parola unica " " con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario

inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,

senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall'Ufficio). Il termine non

indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È

assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto 'Biorepair' 'ripristini il buono

stato della biologia dei denti' con riparazione dello smalto con elementi o particelle

biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.

5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è

indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell'Ufficio.

6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell'art.7 3 perché il

marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto

nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.

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.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame

separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce

dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in

considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in

esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE.

Tuttavia,

l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere escluso dalla

Pagina 4 di 12

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

Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno "BIOREPAIR" contiene termini di base della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, dove la conoscenza di base dell'inglese da parte del pubblico è un fatto noto

(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione

"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" (enfasi aggiunta).

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

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

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

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

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

forza della loro registrazione come marchi.

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

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

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

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

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

EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista 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 trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti designati che consistono in dentifrici, colluttori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l'igiene di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la riparazione biologica o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.

Pagina 5 di 12

Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe 21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione. Il richiedente argomenta che per il termine "BIOREPAIR" non esista una definizione da un dizionario. 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, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.

Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non distintivo.

L'Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel caso in esame in cui l'aggettivo 'BIO' precede il sostantivo 'REPAIR' che, insieme, significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale argomentazione del richiedente deve essere respinta.

Pertanto, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).

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 [...]

Pagina 6 di 12
(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 il segno è costituito da due elementi

descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel settore dei prodotti in

questione (BIO) e l'altro è un termine semplice, non ricercato (REPAIR/riparazione) che

assume un significato specifico in relazione a denti che possono presentare lievi difetti da

riparare. L'unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea un'impressione

sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali separatamente. Non c'è

nulla di insolito nella loro sintassi né nient'altro che contribuisca a creare un neologismo che

sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento riconoscerà immediatamente e

senza alcuno sforzo mentale il significato di "BIOREPAIR" in relazione ai prodotti in

questione.

Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere direttamente

descrittivo, non è il caso di "BIOREPAIR". Questo segno è solo una combinazione di due

parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire che sono adatti o

destinati alla riparazione di danni orali/dentali ("REPAIR" o

riparazione) in modo biologico o naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o ecologici ("BIO").

Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).

L'Ufficio concorda con il richiedente che "Il consumatore a scaffale trova il marchio, non un libro di chimica". Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine "BIOREPAIR" che i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende possibile.

In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere non descrittivo del segno devono essere respinte.

b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo".

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

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata

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

Pagina 7 di 12

«Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera

significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua

funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,

EU:C:2006:20, § 31).

Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,

come il fatto che il marchio è costituito da un'unica parola con la prima lettera maiuscola e

da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre

un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti

prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di

distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare

attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,

Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto

decisivo sull'impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo

un'attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera 'B' iniziale maiuscola potrebbe

non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere

e, dall'altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole 'BIO' e 'REPAIR' che

sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia

utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno

e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa

anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l'Ufficio non abbia dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua inglese, usi il termine 'Biorepair' come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno dei prodotti rivendicati nella domanda in oggetto.

L'Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un'evidente sovrapposizione tra le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).

In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei prodotti richiesti per essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è corretto. Il carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua capacità, indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere ricordato dal pubblico interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di un'impresa e quindi per distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in esame, poiché 'BIOREPAIR' è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è privo della capacità distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di riferimento.

Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che l'Ufficio non ha dimostrato che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia irlandese, percepiscano

Pagina 8 di 12

come non distintivo il segno in esame.

L'Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di riferimento nel caso in esame non è quello di tutti gli stati membri dell'Unione europea, bensì di quelli in cui l'inglese è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e Malta, Paesi Bassi e

Finlandia. Rispetto a tale consumatore l'Ufficio ha ampiamente dimostrato nel rilievo iniziale e nei paragrafi precedenti che il termine "BIOREPAIR" ha un significato descrittivo di caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non distintivo.

Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

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

Il richiedente ritiene infine che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali il MUE 006295877 – BIOREPAIR. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...] relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

In relazione al fatto che l'Ufficio abbia registrato MUE 006295877 – BIOREPAIR per gli stessi prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e che, se realmente comparabili, l'Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.

Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C-39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso successivo.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto

Pagina 9 di 12

eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 19 e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il 22 e 30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

- Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
- Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
- Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
- Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l'Irlanda e tre per Malta)
- Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza indicazione di alcun paese di riferimento
- Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
- Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza

Pagina 10 di 12

giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti

all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi

oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di

evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un

solo operatore
economico [...].

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

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...].

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della

categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [...]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono a un periodo precedente a tale data.

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

Pagina 11 di 12

Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea. Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua inglese dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea, vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia. La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l'uso del marchio in paesi dell'Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna prova relativa all'Irlanda (due fatture nell'allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per importo non divulgato; nell'allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime relative a Malta (tre fatture nell'allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative al fatturato, piuttosto esigue). Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l'indagine di cui all'allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare l'attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano, tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite, di cui all'allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri dell'UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L'allegato 4 include inserzioni pubblicitarie solo in Polonia e Croazia. Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all'uso che ne è stato fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.

Conclusione

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

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018690186 è respinta.

Pagina 12 di 12

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

Valeria NIMMO

Fondo PMI – Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali)



Al via dal 26 aprile:

- il Voucher 3 che finanzierà **brevetti nazionali ed europei** fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili
- il Voucher 4 per le **varietà vegetali comunitarie** in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.

Le imprese possono far **domanda per i due nuovi voucher dal 26 aprile**. Le modalità sono le stesse di quelle previste attualmente per il Voucher 2: direttamente o tramite un loro rappresentante e attraverso il sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Per maggiori

informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it

Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi



Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l'utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022

Nel procedimento *****

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da *****

Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea

n. *****

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ***** ("la richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo

per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:

Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per

neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso

farmaceutico; farine latte per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso

medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso

medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso

terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali

alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso

medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche

per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria;

biscotti senza glutine;

biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;

crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme

da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e

prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da

forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;

panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;

riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];

zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

2 In data 9 febbraio 2021, l'esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto

provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati

dalla

richiedente. In particolare, le obiezioni dell'esaminatrice possono essere sintetizzate come segue.

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano;

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

3

– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

3 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatrice, la richiedente non ritirava la

propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, che classificava

come "l'autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento dell'impedimento alla registrazione". In base a detto documento, la richiedente

chiedeva all'Ufficio una "conferma di superamento del rifiuto".

4 Con decisione del 9 agosto 2021 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti

oggetto della domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La

decisione può essere sintetizzata come segue:

– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, l'Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelare i Simboli dello Stato italiano "per fini strettamente istituzionali e protocollari" e non ha

come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello Stato italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e

funzioni diverse da quelle menzionate dall'Ufficio del Cerimoniale.

– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l'Ufficio del Cerimoniale spiega che l'articolo 10, rubricato 'Stemmi', del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di autorizzare l'utilizzo della bandiera italiana.

– Inoltre, l'Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l'Ufficio del Cerimoniale conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una

leggera discrepanza nel requisito dell'altezza che, tuttavia, non impedisce al

simbolo usato di essere “un richiamo grafico” alla bandiera italiana.

– Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio l’imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).

La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il

marchio oggetto della domanda di registrazione e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l’«emblema» mostra l’elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai 25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

4

sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, o parte di esso. Tale elemento non deve necessariamente essere identico all’emblema di cui trattasi. Il fatto che l’emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte

dell’emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di un’imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

– Il documento procede affermando che se un’azienda “produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non

avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per definizione, presentare una concessione o autorizzazione all’uso e registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.

– Infine, l’Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami

alla nazionalità italiana del proprio prodotto.

– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all’uso e alla registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente affinché l’Ufficio revochi la propria obiezione.

5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.

6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel

punto 1 della presente decisione.

7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava

alla richiedente l'accoglimento della domanda di limitazione.

Motivi del ricorso

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come

segue:

– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle informazioni ottenute dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4, Allegato 6b e Allegato 7b), l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l'unica autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

5

rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall'autorità competente;

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene un'accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto

nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto

di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere in discussione ab origine l'applicabilità dell'impedimento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a tutti gli effetti un'implicita autorizzazione all'uso e alla registrazione del

segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel

tricolore, vale a dire l'individuazione di appartenenza ad un popolo, è liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge che "se l'azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali

e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio".

Motivazione

9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo

1, RMUE. È
ricevibile.

Sull'ammissibilità delle prove presentate dinanzi alla Commissione di ricorso

11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la
richiedente ha

presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in
particolare, di

corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l'Ufficio
Italiano

Brevetti e Marchi e con altri organi dell'Amministrazione dello Stato
italiano,

numerati come Allegati da 1a) a 7b).

12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le
prove

devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall'EUIPO.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad
opera

delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova
subordinata una tale presentazione.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

6

13 In particolare, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio
può non

tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse
non

hanno presentato per tempo. Precisando che l'EUIPO "può", in un caso del
genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore
europeo ha

conferito all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur
motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto
di

tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).

14 Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso
può

accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo
se tali

fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo
esame,

essere rilevanti per l'esito della causa e b) non sono stati presentati per
tempo per

valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e
le prove

pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati
per

contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio
dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta

dinnanzi alla

Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le

ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, per superare

l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h),

RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese

in considerazione nella decisione impugnata.

16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.

17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l'esito della presente causa.

Sulla richiesta di riservatezza

18 L'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere

determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la

parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.

19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un

documento conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l'Ufficio deve verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse

specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo

status di segreto commerciale o commerciale.

20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso

nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

7

interesse adottato dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,

la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.

21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la

dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso

fonti pubbliche.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

22 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi

dell'Unione europea l'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e l'utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).

23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell'autorità interessata di controllare l'utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare il pubblico rispetto all'origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono utilizzati.

24 Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio: □ deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una "imitazione araldica" dei suddetti simboli; oppure

□ deve contenere una riproduzione identica o una "imitazione araldica" dei suddetti simboli.

25 Nel caso in questione, il segno richiesto contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è immediatamente riconoscibile.

26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante, per quanto riguarda "l'imitazione da un punto di vista araldico", una differenza

rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata

presentata la domanda e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

8

taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

27 Pertanto, anche qualora l'elemento figurativo del marchio in questione non dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene che gli argomenti della richiedente, relativi all'esistenza di un

“sostanziale

scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato

e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano

pertanto essere respinti.

28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in

questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine “Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la

bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS CONCEPT, § 33).

29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un

elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione

dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera

dello Stato italiano.

30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere

superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.

31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare l’autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di

detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di riservatezza avanzata dalla richiedente.

32 In particolare, la documentazione presentata dinanzi alla Commissione dimostra

che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso del segno in questione:

– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla registrazione e all’uso del segno in questione.

– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta 25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

9

all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale appartiene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la richiedente si rivolgeva direttamente all’UIBM, sollecitando aggiornamenti in merito. Nella stessa data, l’UIBM replicava indicando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano l’autorità competente per il rilascio

dell'autorizzazione richiesta.

– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data

31 marzo 2021 l'UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al contempo, confermava che l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano.

– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il 23 febbraio 2021.

– In data 29 aprile 2021, l'UIBM inoltrava alla richiedente il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l'inoltro di detto parere, l'UIBM evidenziava che l'autorità competente aveva rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all'utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.

33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che "L'utilizzo del Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per l'esposizione all'esterno e all'interno degli edifici sedi di Uffici pubblici", mentre

"Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio

rivolto ai privati", chiarisce che se un'azienda "produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che

rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da

eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio", ragion per la

quale "Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla

osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all'utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale".

34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva

nuovamente all'UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla decisione impugnata per costituire un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera h) RMUE.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

35 In data 8 ottobre 2021, l'UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di autorizzazione all'uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun'altra autorità competente in materia.

36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021

l'UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all'Ufficio una limitazione dell'ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di origine italiana, aggiungendo la dicitura "tutti i summenzionati prodotti di origine italiana" alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.

38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all'uso di un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare correttamente l'autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.

39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata dall'UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun'altra autorità competente in materia.

40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha espressamente affermato che nulla osta all'utilizzo, da parte della richiedente

come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine

italiana (come indicano le espressioni "produce beni di una filiera produttiva nazionale" o "natura puramente italiana del prodotto").

41 Pertanto, come anche sottolineato dall'UIBM nella comunicazione alla richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente

sembra indicare che l'autorizzazione delle autorità italiane competenti all'inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento costituito da un'imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata unicamente alla "natura puramente italiana" dei prodotti/servizi protetti dal marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l'UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine italiana, la richiedente abbia ottemperato all'unica condizione posta dalle autorità italiane per la concessione dell'autorizzazione richiesta per superare l'obiezione alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell'autorizzazione concessa da parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l'obiezione alla registrazione del marchio in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata

45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell'Ufficio.

A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva all'adozione della decisione impugnata.

**Marchio comunitario descrittivo
respinto – Alicante 30-03-2023**



Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola "Gelato" e il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

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

Alicante, 30/03/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 12/01/2023 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 g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Succedanei del gelato.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il segno contiene l'elemento 'gelato'. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna, oppure da succhi di frutta e zucchero.
- Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (v. link):
<https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/> (per l'italiano) e
<https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid> (per l'inglese, includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest'ultimo oggetto di sottoscrizione).

- La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a 'succedanei del gelato' nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un'obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna, oppure da succhi di frutta e zucchero, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione.

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 g) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Succedanei del gelato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;

Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di melassa.

Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.

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.

IPERICO Contro la Contraffazione



È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E' uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.

Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

ASSCOF

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine "GLASSCORD" che tradotto è "corda di vetro", è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023

Fascicolo n°: *****+

Vostro riferimento: SQ7577AB/mb

Marchio: GLASSCORD

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 09/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra

ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;

Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali

(carbonio puro,

carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l'isolamento e la protezione di condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;

Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine

metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica, prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili

non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti inquinamento.

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, che è sia il consumatore medio che quello specializzato

nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali

si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra

identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.

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

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass

• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in data 09/12/2022.

<https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord>

<http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f>

<https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#>

<https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html>

• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra di vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.

• 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 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. 018788811 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.

Michele M. BENEDETTI – ALOISI

Marchi non registrabili – Alicante

28-03-2023

IPERATLET

Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un'espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 28/03/2022

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: **SUPERATLETA**
Tipo di marchio: **marchio denominativo**
Richiedente: *********

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2021 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L'Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l'Ufficio ha sollevato un'ulteriore obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce anch'essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

L'Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d'eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che migliorerebbero le abilità dello sportivo al punto di trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall'unione dei due termini 'SUPER' e 'ATLETA' in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

Infatti, l'espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un'espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrendo un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

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. 018506067 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.

Roberto D'ERME

Esaminatore

Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise



Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il **1° marzo 2023 alle 9:00** è iniziato il periodo c.d. di *sunrise*, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l'esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (**richiesta di *opt-out***). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo "classico".

Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario

Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

B-Sure

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa "essere sicuro" semplicemente come elogiativo che i dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/12/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.

Classe 26 Aghi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "sii preciso/efficace/certo". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;>

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure>,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l'utente (ndr: you be – tu sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro, attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l'espressione includa un elemento diverso dall'ortografia corretta ('B' invece di 'Be') non sarà sufficiente per renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle comunicazioni commerciali.
 - Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che foneticamente, che la componente 'B' significa 'Be', anche considerato il senso logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, 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 presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l'ammissibilità della domanda in esame.

2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.

Pagina 3 di 5

III. Motivazione

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

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

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

L'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da sintesi nei paragrafi iniziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato, vale a dire "sii preciso/efficace/certo". Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di "B-sure" indicati dall'Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.

Sulla base di tali significati, l'Ufficio non può immaginare che cos'altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno " " in relazione ai prodotti che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di affidabilità nell'uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.

Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta " " che possa conferire carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel complesso prive di carattere distintivo.

L'obiettivo del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo" e non marchi che siano in conflitto con altre registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n. 003543451 "B-sure" per prodotti delle Classi 5 e 10. 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

Pagina 4 di 5

dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

In relazione al fatto che l'Ufficio ha registrato MUE 003543451 "B-sure" tra gli altri, per prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l'Ufficio deve valutare se debba essere seguito. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio

richiesto sia idoneo alla registrazione.

L'attuale decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

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. 018807048 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.