

# NOSERELAX – Marchio comunitario rifiutato Alicante 12-07-2022

## NOSERELAX

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

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

Alicante, 12/07/2022

NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A.

Viale Achille Papa, 30

I-20149 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018630816

Vostro riferimento: T021761EM-01/GAZ/Fc

Marchio: NOSERELAX

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: RICERFARMA S.R.L.

Via Egadi, 7

I-20144 Milano

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

nasale. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che il loro uso produrrà l'effetto desiderato d'alleviare il consumatore dalla congestione nasale. Benché il segno riproduca i termini «NOSE» e «RELAX» combinati in una sola parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da quelli di altre imprese. Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018630816 è respinta. Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di

---

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

**09.06.2022**

## **COOL WATER**

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

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

STUDIO RUBINO SRL

Via Lucrezia della Valle,84

I-88100 Catanzaro

ITALIA

Fascicolo n°: 018650092

Vostro riferimento: 21482

Marchio: COOL WATER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: KOFA SOLUTION SRO

SLOVACKA 2511/13

SK-69002 BRECLAV 2

ESLOVAQUIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

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

tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate,

acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono

sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle

bibite) intesa come

bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,  
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 2

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

dei prodotti.

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

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

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018650092 è respinta.

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

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

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

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

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

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

pagata.

Francesco TRAPASSI

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

seguito.

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione

di una domanda di marchio dell'Unione europea –

29/03/2022

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

---

## **ANTISPORCO: marchio rifiutato perché**

# descrittivo – Sentenza EUIPO

## 06.06.2022

### ANTISPORCO

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

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

Alicante, 06/06/2022

MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

Fascicolo n°: 018575415

Vostro riferimento:

Marchio: ANTISPORCO

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MARBEC S.R.L.

VIA CROCE ROSSA 5/I

I-51037 MONTALE (PT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

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

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

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

descrive la funzione del prodotto.

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

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

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

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

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

Pagina 2 di 2

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

IV. Conclusioni

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

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

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

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

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

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

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

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

pagata.

Mary DESMOND

Esaminatrice

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

L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione

di una domanda di marchio dell'Unione europea –

16/11/2021

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

---

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



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

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



---

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

PASTAIA ITALIANA

VS



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

### **OPPOSIZIONE N. B 3 118 921**

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

c o n t r o

**Kmp S.r.l.**, Via del Lavoro 45 – zi Molina, 36034 Malo (VI), Italia  
(richiedente), rappresentata da **Parolin.Legal | DP Partners S.r.l.**, Via Dino  
Buzzati, 8/5, 31044 Montebelluna (TV), Italia (rappresentante professionale).

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

### **DECISIONE:**

1. L' opposizione n. B 3 118 921 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 166 004 è totalmente respinta.
3. La richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

## MOTIVAZIONI

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

## PROVA DELL'USO

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 317 926.

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

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

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

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

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

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

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

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all'uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente, per i prodotti e i

servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal punto di vista del valore probatorio dei documenti presentati dall'opponente, si rileva in via preliminare per quanto riguarda l'affidavit di cui al Documento 29, l'articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l'opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall'interesse personale nella vicenda.

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

probatorio.

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

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

### **Luogo dell'uso**

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

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

### **Epoca dell'uso**

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

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

### **Consistenza dell'uso**

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

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

### **Natura dell'uso**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 7: *Macchine per miscelare alimenti; macchine per affettare alimenti [industriali]; macchine alimentari per pasticceria; macchine alimentari sfogliatrici per pasticceria; macchine ed apparecchi per la lavorazione e la preparazione di cibi e bevande; macchine da strizzatura comprendenti rulli; impastatrici industriali; impastatrici; impastatrici a spirale; frullatori; macchine meccaniche per miscelare; apparecchi elettrici da cucina per*

*macinare; apparecchi elettrici per fare la pasta per uso domestico; apparecchi elettromeccanici per la preparazione di alimenti; impastatrici meccaniche; impastatori [macchine da cucina elettriche]; estrattore di succhi, elettrici; macchinari elettromeccanici per la preparazione di alimenti e bevande; macchine per impastare il pane; macchine per divisione di impasti (elettriche -); macchine per confetteria; macchine per la preparazione di prodotti alimentari [industriali]; robot da cucina; meccanismi robotici da usare nella trasformazione del cibo; tagliapasta [macchine].*

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

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

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

#### **b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o quantomeno

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

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

### **c) I segni**

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

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

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

La seconda linea di argomentazione della richiedente consiste nel sostenere che il termine "PASTAIA" indichi uno "specifico macchinario utensile", e a fondamento di ciò allega i risultati di ricerche online sulla base del termine "pastaia". In questo caso, se è vero che una ricerca sulla base di tale termine riporta immagini di macchine per la pasta, è pure vero che tra i risultati di macchine per la fabbricazione della pasta il termine "pastaia" in quanto tale non compare mai. I risultati riguardano infatti "macchine per pasta" o una macchina per la pasta chiamata "Il pastaio", per la quale è evidente che quest'ultimo sia un marchio o il nome del modello, e non la descrizione della macchina in sé.

In mancanza di indicazione incontrovertibili sul tema, la Divisione

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

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

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

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

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

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

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, sia per la presenza dell'elemento

verbale "Pastaia" che dell'elemento figurativo del segno impugnato, che richiama evidentemente una pastaia.

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

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

#### **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

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

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

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

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

elemento debole.

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

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

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

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

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

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

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la presenza di elementi aggiuntivi in entrambi i segni non sia in grado, in considerazione della coincidenza nell'elemento "PASTAIA", di permettere di differenziare sufficientemente i segni in disputa.

Per tali ragioni, la Divisione d'Opposizione ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti identici

provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico.

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

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 317 926 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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

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

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

## **SPESE**

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

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

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

## **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI Andrea VALISA      Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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

---

## **JUST 1 contro JUST ONE – Divisione di Opposizione 20-05-2022**



VS



Gli elementi “JUST ONE” e “JUST 1” saranno intesi nel medesimo modo, “JUST”, si trovano ad avere una perfetta corrispondenza fonetica e concettuale nel numero “1” del marchio anteriore perciò essendoci rischio di confusione, l'Opposizione è ragionevolmente fondata.

### **OPPOSIZIONE N. B 3 130 108**

**H & H Sports Protection Group Limited**, C 9/F Regency Ctr Phase Two 41-43 Wongchuk Hang Road, Hong Kong, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (opponente), rappresentata da **Luigi Goglia**, Via Privata Cesare Battisti, 2, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Calzificio Anson di Verardi Vito, Anna e Sonia**, Via Melissano, 133, 73055 Racale (LE), Italia (richiedente), rappresentata da **Pierluigi Cornacchia**, Piazza Risorgimento, 10, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/05/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

1. L' opposizione n. B 3 130 108 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 245 341 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in EUR 620.

## **MOTIVAZIONI**

In data 04/09/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 245 341  (marchio figurativo). L'opposizione si basa, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 530 892,  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

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

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

Classe 25: *Articoli di abbigliamento*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: *Calzini e calze; calze per lo sport; calze al ginocchio; calze da yoga; calze da uomo; calzettoni; calze; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; biancheria intima; calze antisudorifiche; calzini; calzini alla caviglia; calzini antiscivolo; calzini antisudore; calzini da football americano; calzini da letto; calzini da tennis; calzini di lana; calzini per lo sport.*

*Calzini e calze; calze per lo sport; calze al ginocchio; calze da yoga; calze da uomo; calzettoni; calze; calzettini per neonati e bambini ai primi passi; biancheria intima; calze antisudorifiche; calzini; calzini alla caviglia; calzini antiscivolo; calzini antisudore; calzini da football americano; calzini da letto; calzini da tennis; calzini di lana; calzini per lo sport* sono pure coperti dal marchio anteriore o sono compresi nell'ampia categoria degli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25 del medesimo. Pertanto, essi sono identici.

#### **b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione

sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

### **c) I segni**

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

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

Gli elementi "JUST ONE" e "JUST 1" saranno intesi nel medesimo modo, e ad essi verrà quindi attribuito il medesimo significato in alcuni territori, ad esempio in quelli in cui l'inglese è compreso. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento che parla la lingua inglese.

Il marchio anteriore, figurativo, è formato dalla dicitura "JUST 1" riprodotta in caratteri di fantasia, bianchi, ad eccezione del numero 1, che è di colore nero e risulta parzialmente sovrapposto all'ultima lettera del termine "JUST".

Il marchio contestato, pure figurativo, consiste nella dicitura "JUST ONE" riprodotta in caratteri di fantasia di colore bianco 'posti su di uno sfondo rettangolare nero.

Il pubblico di lingua inglese assocerà ad entrambi i marchi il medesimo significato, ovvero, ad esempio, "soltanto uno" o "proprio uno". Questa espressione non presenta alcun collegamento diretto con i prodotti nella classe 25. I marchi sono pertanto distintivi.

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

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere "JUST", per quanto riprodotte in caratteri di fantasia. Tuttavia, essi differiscono in termini nel numero aggiuntivo "1" del marchio anteriore e nel secondo termine "ONE" del marchio

contestato.

Pertanto i segni sono visivamente simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide in tutti i loro elementi in considerazione del fatto che il pubblico di lingua inglese pronuncia il numero "1" come la parola "one".

Di conseguenza, i segni sono foneticamente identici.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento a quanto precisato poc'anzi. Dato che entrambi i segni saranno associati al medesimo significato, essi sono concettualmente identici.

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

#### **d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

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

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

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

I prodotti nella classe 25 sono stati riscontrati essere identici. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente simili in medio grado e foneticamente e concettualmente identici. Gli elementi verbali che li compongono sono il medesimo, "JUST" o, nel caso di "ONE", si trovano ad avere una perfetta corrispondenza fonetica e concettuale nel numero "1" del marchio anteriore.

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

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

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 530 892 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

## **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    Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a

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

---

## **REGISTRARE MARCHIO VINO: attenzione alle denominazioni protette – ALICANTE 10-05-2022**



Il segno è costituito dal termine «TOCAI» evoca la denominazione d'origine protetta TOKAY: VINO friulano a denominazione protetta.

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

Alicante, 10/05/2022

Sergio Cragolini

C/O ALL STUDIO

Viale Venezia, 277

I-33100 Udine

ITALIA

Fascicolo n°: 018612998

Vostro riferimento: bianchini\_2\_2021

Marchio: TOCAI

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Angelo Bianchini

Via San Domenico, 3/1

I-33100 Udine

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/01/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

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

paragrafo 1, lettere j), b)

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

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione d'origine

protetta 'Tokaj / Tokaji' (PDO-HU-A1254).

In particolare, il segno è costituito dal termine «TOCAI», che evoca la denominazione

d'origine protetta. Tale dicitura comprende vini che non hanno l'origine indicata dalla

denominazione d'origine evocata nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne

consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j),

Il segno è inoltre parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7

paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché descrive alcune

caratteristiche dei prodotti per i quali si richiede la protezione ed è privo di carattere

distintivo.

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: vitigno a

uva bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; vino secco derivato

dalla vinificazione delle uve di tale vitigno.

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

prodotti richiesti: (i) sono piante, ceppi di vite, uva (frutta) ecc. (classe 31) di un vitigno di uva

bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; (ii) sono bevande a base

di succo d'uva, mosti, succo di uva, vini analcolici ecc. (classe 32) ecc., alcolici, acquavite

ecc. (classe 33) prodotti a partire da un vitigno a uva bianca, coltivato particolarmente in

Friuli-Venezia Giulia e Veneto; (iii) sono vini (classe 33) derivati dalla vinificazione delle uve

di un determinato vitigno; (iv) sono aperitivi a base di vino, cocktail a base di vino già pronti,

cocktails ecc. (classe 33) contenenti vino secco derivato dalla vinificazione delle uve di uno

specifico vitigno anteriormente descritto. Pertanto, il segno descrive la

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

#### IV. Conclusioni

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

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018612998 è

respinta in parte, vale a dire per:

Classe 31 Coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali; Piante; Frutta;

bulbi e piantine da coltura; Ceppi di vite; Piante a foglie; Piante da frutto vive;

Piante da vaso; Piante da vivaio; Piante e fiori naturali; Piante naturali.

Classe 32 Bevande non alcoliche; Succhi di frutta; Bevande a base di succo d'uva;

Bevande analcoliche a base di succo di uva; Bevande di frutta; Bevande di frutta non alcoliche; Mosti; Succhi di frutta biologici; Succhi di frutta concentrati; Succhi di frutta mista; Succo di uva; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande energetiche; Cocktails analcolici; Punch analcolici; Vini analcolici; Bevande analcoliche aromatizzate alla frutta.

Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vino; Vini frizzanti; Vini irrobustiti;

Bevande a base di vino; Bevande contenenti vino [spritzer]; Vinello; Vini a basso contenuto alcolico; Vini con denominazione d'origine protetta; Vini con indicazione geografica protetta; Vini d'uva spumanti; Vini da cucina; Vini da dessert; Vini da tavola; Vini dolci; Vini fermi; Vini frizzanti a fermentazione

naturale; Vini rosati; Vino bianco; Vino brulé; Vino d'uva; Vino rosso;

Acquavite; Acquaviti; Alcolici; Bevande distillate; Bevande alcoliche per l'alimentazione umana; Alcolici distillati; Aperitivi a base di vino;

Cocktail a

base di vino già pronti; Cocktails; Punch al vino.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 31 Funghi; Granturco; Prodotti agricoli grezzi; Prodotti agricoli grezzi e non

lavorati; Prodotti forestali grezzi e non lavorati; Prodotti forestali non lavorati;

Prodotti orticoli grezzi; Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Prodotti orticoli

non lavorati; Prodotti forestali grezzi; Prodotti di acquicoltura grezzi;

Prodotti

di acquicoltura grezzi e non lavorati; Fiori; noccioline, ortaggi e verdure fresche; Semi; Funghi freschi; Funghi freschi per alimenti; Funghi non lavorati; Tartufi freschi.

Classe 32 Birre e prodotti derivati; Preparati per fare bevande; Succhi

vegetali  
[bevande].

Classe 33 Preparati per fare bevande alcoliche; Preparati alcolici per fare bevande;

Aperitivi con base di liquore alcolico distillato; Vini di frutta; Vini di frutta

frizzanti; Gin [acquavite]; Kirsch; Liquori fermentati; Vodka; Whisky.

---

## **registrare un marchio per valigie, borse, borsellini – EUIPO 05-05-2022**



“lontra” per valigie e borse evocherebbe le caratteristiche della pelliccia dell’animale lontra con cui possono e sono prodotti valigie borse e borsellini, per cui non è distintivo per prodotti quali valigie e borse.

Questa la decisione di EUIPO.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 05/05/2022

TREVISAN & CUONZO Intellectual Property Services s.r.l.  
(forma abbreviata TREVISAN & CUONZO IPS s.r.l.)

Via Brera, 6

I-20121 Milano

ITALIA

*Fascicolo n°:* **018586147**

*Vostro riferimento:* **2636-TMEU**

*Marchio:* **LONTRA**

*Tipo di marchio:* **Marchio denominativo**

**TUCANO S.R.L.**

*Richiedente:* **PIAZZA CASTELLO, 19**

**I- MILANO (MI)**

**ITALIA**

**I. Sintesi dei fatti**

In data 22/11/2021 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

In data 18/01/2022 il richiedente ha chiesto un'estensione del termine per presentare le proprie osservazioni, concesso dall'Ufficio con lettera del 22/01/2022. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in data 03/03/2022, che si possono riassumere come segue:

1. Il rifiuto è basato su un'affermazione non sufficientemente motivata. Il consumatore medio non coglie automaticamente nella parola LONTRA un immediato riferimento alla pelliccia dell'animale ma lo vede come meramente suggestivo della qualità tipica della lontra, cioè di avere abitudini anfibe e quindi dotato di pelliccia impermeabile e idrorepellente. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi.
- Il consumatore medio sa che la lontra è un animale protetto e in pericolo di estinzione, per il quale la caccia e la commercializzazione è vietata, in Italia e in Unione Europea. La fabbricazione di prodotti con pelliccia di lontra è lontano dall'immaginario collettivo contemporaneo. Non emergono risultati relativi a borse o accessori fatte con pelliccia di lontra nei più comuni motori di ricerca online. I risultati riguardano invece borse con immagini di lontre. La pelliccia di lontra è ormai praticamente inesistente nell'industria tessile contemporanea dato anche il generale progressivo abbandono dell'utilizzo delle pellicce di animali da parte delle più grandi case di moda.
- L'Ufficio ha accettato marchi analoghi tra cui la registrazione n. 13202551 OTTER (parola) anche in classe 18 (altri esempi aggiunti).
- Il richiedente chiede all'Ufficio di valutare la limitazione della classe 18 aggiungendo 'ad esclusione di tutti i suddetti prodotti fabbricati con pelliccia di lontra' e frasi analoghe in seguito ad alcuni prodotti di tale classe.

## **III. Motivazione**

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

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

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

registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,

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

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

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

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

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

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "LONTRA" in relazione ai prodotti designati che consistono in borse, bagagli, borsellini e astucci di vario genere nella Classe 18, che sono o possono essere prodotti, in tutto o in parte, con pelle e pelliccia di lontra. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento vede nella parola 'LONTRA' un'indicazione della qualità tipica della lontra di avere abitudini anfibe ed essere dotato di pelliccia impermeabile e idrorepellente.

Tale affermazione non è incompatibile con la valutazione dell'Ufficio. Infatti, nella lettera di rifiuto si spiega che i consumatori di riferimento

percepirebbero il segno con il significato di piccolo mammifero delle coste marine e fluviali e della sua pregiata pelliccia, probabilmente ricercata proprio per le caratteristiche indicate dal richiedente. Pertanto, è ben possibile e probabile che il consumatore di riferimento consideri che i prodotti designati con 'LONTRA' siano fabbricati con quel materiale ed abbiano le caratteristiche indicate dal richiedente.

Il richiedente sostiene che la fabbricazione di prodotti con pelliccia di lontra è lontano dall'immaginario collettivo contemporaneo sia per la maggiore coscienza ambientalista e animalista dei consumatori che in base al divieto di caccia e commercializzazione di lontra nell'Unione europea.

L'Ufficio condivide con il richiedente che attualmente vi sia maggiore attenzione alle tematiche relative alla protezione ambientale e animale. Tuttavia, ciò non esclude che siano ancora ampiamente prodotti e commercializzati articoli, tra cui quelli rivendicati nella Classe 18, in pelliccia e pelli di animali, o con parti e accessori in tali materiali, sia naturali che di imitazione. Ciò include anche pelliccia, pelli e relative imitazioni dell'animale 'lontra', peraltro ampiamente noto per il suo utilizzo in tal senso da tempo immemore. Pertanto, nonostante l'attuale divieto di caccia e commercializzazione delle lontre, non si può escludere che prodotti fabbricati con pelle o pelliccia di tali animali siano in circolazione né, soprattutto, che lo siano versioni succedanee dell'originale, vale a dire in pelle o pelliccia artificiale di lontra.

L'Ufficio ritiene che il marchio indichi uno dei possibili materiali con cui sono prodotti gli articoli e quindi non si tratta di un'allusione o un riferimento vago o indiretto ad una caratteristica marginale dei prodotti, ma una descrizione chiara di una delle caratteristiche principali degli articoli obiettati. L'accostamento tra 'lontra' e prodotti della Classe 18 non risulta affatto inaspettato, sorprendente o insolito, considerato che il suo uso per o su tali articoli (nella forma naturale o come imitazione di pelle e pelliccia) è stato, sia attualmente e possa essere nel futuro comune e diffuso.

La Corte ha confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono utilizzati sul mercato:

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.

(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su tale

esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene e che l'inserimento del binomio "borsa lontra" (e altri analoghi) in 'google.it' non restituisca risultati rilevanti.

Tuttavia, l'Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio in parte perché i risultati rintracciati non sono del tutto attendibili e, inoltre, perché la loro analisi non è condivisibile. Le ricerche sui motori di ricerca possono restituire risultati molto diversi a seconda dei parametri inseriti e i risultati riportati dal richiedente sono incompleti, consistendo in una mera foto di una parte della schermata di ricerca e non del contenuto dei siti rintracciati. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, alcuni risultati danno indicazioni della presenza di borse in 'lontra' naturale o artificiale, come ad esempio alcune foto alle pagine 7 e 8 delle osservazioni del richiedente:

✘, ✘

Dato che «LONTRA» ha un chiaro significato descrittivo rispetto ai prodotti obiettati, 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.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 13202551 OTTER, 5567821 CROCODILE, 017429622 ✘ e 017429622 ✘. 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).

L'Ufficio ha comunque tenuto conto delle decisioni citate dal richiedente.

Tuttavia, si deve rilevare che nessuno di tali marchi contiene il termine 'LONTRA' e non sono pertanto comparabili con il marchio in esame. Inoltre, il fatto che alcuni dei marchi citati dal richiedente contengano termini in lingue diverse da quelle del pubblico di riferimento nel caso di specie, non li rende automaticamente comparabili al segno in esame, specialmente nei casi in cui i marchi citati sono associati ad altri elementi verbali e/o figurativi non comparabili al marchio in oggetto o quando si riferiscono a prodotti diversi e non in classe 18. Alcuni dei marchi citati sono inoltre non recenti (ad esempio 0484303  del 1997, 001148154 SEAL del 1999, 5567821 CROCODILE del 2006, OTTER del 2014), e nel frattempo sia la giurisprudenza che la pratica dell'Ufficio sono cambiate alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia. Inoltre, è irrilevante che un marchio identico o simile a quello in discussione possa essere stato distintivo molto tempo prima del suo deposito in quanto tali caratteristiche devono essere valutate con riferimento alla data di presentazione di ogni domanda di marchio. Si dovrebbe altresì tenere conto del fatto che i MUE registrati in precedenza non costituiscono precedenti vincolanti. Se un marchio ha ottenuto l'accesso al registro quando non avrebbe dovuto essere registrato, l'Ufficio non dovrebbe aggravare questo potenziale errore consentendo a un marchio successivo di accedere anch'esso al registro. Peraltro, come sostenuto dalla Corte, non si può far valere un illecito favorevole ad altri a proprio vantaggio. Si segnala infine che i marchi indebitamente registrati possono essere impugnati nell'ambito delle procedure di cancellazione e non devono essere tenuti nel registro contrariamente all'interesse pubblico.

Infine, il richiedente, prima di valutare la completa esclusione di alcuni prodotti dalla domanda, chiede all'Ufficio di valutare la seguente limitazione merceologica:

L'Ufficio, tuttavia, si rammarica di far presente che non accetta limitazioni che siano condizionate all'accettazione o al rifiuto degli argomenti del richiedente, ma accetta solo limitazioni esplicite, chiare e incondizionate. Nel caso di specie, a causa della sua formulazione, la richiesta non ottempera tali requisiti ed è pertanto respinta in quanto inammissibile.

Inoltre, anche se la richiesta di limitazione fosse accolta, una specifica che escludesse "prodotti fabbricati con pelliccia di lontra" sarebbe contraddittoria rispetto all'informazione veicolata dal marchio, poiché il segno "LONTRA" indicherebbe invece che i prodotti sono fabbricati con pelle o pelliccia di lontra o sue imitazioni, o hanno parti, accessori o entrambi, in tale materiale. La modifica proposta dal richiedente sarebbe, pertanto, rigettata.

Quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente può non registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una caratteristica particolare. Una pratica simile comporterebbe un'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione del marchio. I terzi, in particolare i concorrenti, normalmente non sarebbero informati che, per determinati prodotti o servizi, la protezione conferita dal marchio non si estende a tali prodotti o servizi qualora abbiano una caratteristica particolare. Potrebbero quindi essere indotti a rinunciare ad utilizzare i segni o le indicazioni che compongono il

marchio e che sono descrittivi di tale caratteristica per descrivere i loro propri prodotti. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114, 115).

#### 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. 018586147 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 18 *Borse, bagagli, borse per il trasporto, bauli e valigie, inclusi borse, borse multiuso impermeabili, borse da viaggio, trolley, borse da viaggio con ruote, zaini, cartelle scolastiche, borsellini, portafogli, portadocumenti, marsupi, porta-bebé, beauty case vuoti, borse a tracolla, valigette, bauli, sacchi da viaggio, astucci portachiavi, borse per pannolini, borsellini da cintura; Set da viaggio.*

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18 *borse per scarpe principalmente da viaggio; Fodere per vestiti per il viaggio; Fodere protettive sagomate per bagagli; Fodere finite per borse da viaggio e articoli di valigeria; Ombrelli e ombrelloni.*

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

---

**Depositare un profumo come marchio: un frutto e un colore che evocano una fragranza – Alicante 27-04-2022**



Il marchio è ARANCIA ROSSA, il settore è profumi e saponi in classe 3.

Ad avviso dell'esaminatore il marchio evocherebbe profumi e colori tipici dei papaveri, dei pomodori maturi e delle ciliegie per cui indicherebbe informazioni e caratteristiche dei prodotti oggetto del marchio e cioè *Profumi e fragranze; Saponi profumati*. Per questo motivo, descrivendo il segno la qualità e gli ingredienti dei prodotti, il marchio non è registrabile.

### **Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 27/04/2022

NICCOLO SCARDACCIONE

Viale Majno 9

I-20122 MILANO

ITALIA

*Fascicolo n°:* **018464878**

*Vostro riferimento:*

*Marchio:* **ARANCIA ROSSA**

*Tipo di marchio:* **Marchio denominativo**

**INDUSTRIA PROFUMI ZUMA**

*Richiedente:* **Via Salvatore Davì 52**

**I-90030 Altofonte (PA)**

**ITALIA**

### **I. Sintesi dei fatti**

In data 26/10/2021 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) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

### **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

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

### **III. Motivazione**

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato

segunte: frutto dell'arancio di colore simile a quello dei papaveri, dei pomodori maturi e delle ciliegie. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (*Profumi; Profumeria e fragranze; Saponi; Saponi profumati*) contengono/ricordano/sono aromatizzati con una varietà d'arancio di colore rosso. Pertanto, il segno descrive la qualità/l'ingrediente dei prodotti.

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

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

#### **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018464878 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.

**Annalisa GIACOMAZZI**

---

## **VINI E MARCHI – denominazione di origine protetta non registrabile – Alicante 27-04-2022**



Il marchio **57 ASOLO PROSECCO Superiore** non è registrabile poiché contiene la

dicitura 'Asolo Prosecco' che è una denominazione d'origine protetta 'Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco' (PDOIT-A0514) Inoltre contiene "Superiore" che per i vini è una denominazione protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013

Alicante, 27/04/2022

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.  
Via Caonada, 2/A  
I-31044 Montebelluna  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018613872**

*Vostro riferimento:* **57**

*Marchio:* 

*Tipo di marchio:* **Marchio di forma**

*Richiedente:* **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.  
Via Caonada, 2/A  
I-31044 Montebelluna  
ITALIA**

## **I. Sintesi dei fatti**

In data 16/12/2021 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 j) e k) RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

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

## **III. Motivazione**

Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)), RMUE perché contiene la dicitura 'Asolo Prosecco' che forma parte della denominazione d'origine protetta 'Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco' (PDOIT-A0514). La dicitura 'Asolo Prosecco Spumante Superiore', contenuta nel segno, non corrisponde al nome alla denominazione d'origine registrata a livello europeo. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)), RMUE.

Il segno contiene altresì la menzione tradizionale per i vini «Superiore», protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013. La domanda di marchio copre vini nella classe 33 non correttamente limitati riguardo alle loro caratteristiche particolari. Ne consegue che il marchio rappresenta un uso improprio della menzione tradizionale per i vini «Superiore» e deve pertanto essere rigettato per tali prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera k)), RMUE.

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 j) e k) RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018613872 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.

**Annalisa GIACOMAZZI**

---

## **Marchio descrittivo delle caratteristiche del servizio offerto – Alicante 25-04-2022**

# **:T&REI**

PET tradotto in italiano significa "animali" e REIKI è una pratica medica. Nel pubblico di riferimento sarebbe una mera un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi per cui sarebbe un marchio descrittivo per cui non supera l'esame.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 25/04/2022  
SILVIA SIMONETTI  
C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI 86  
I-10129 TORINO  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018618120**

*Vostro riferimento:*

*Marchio:* **PET&REIKI**

*Tipo di marchio:* **Marchio denominativo**

*Richiedente:* **SILVIA SIMONETTI  
C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI 86  
I-10129 TORINO  
ITALIA**

## **I. Sintesi dei fatti**

In data 13/01/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

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

## **III. Motivazione**

Nella notifica l'Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato di "gli animali domestici e il reiki" e lo percepirebbe semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono servizi medici, di bellezza e di cura per gli animali prestati in base alle conoscenze e la pratica del reiki, o sono connessi alla pratica del reiki con gli animali domestici. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi.

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. 018618120 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.

Valeria NIMMO

---

## **marchio non distintivo – esame non superato – Alicante 19-04-2022**



Il marchio è DELI BIO in classe 29, invero *“latte di capra fresco; latte di capra a lunga conservazione; uova; panna acida”* Ad avviso dell'Ufficio preposto a livello comunitario il marchio in questione non è distintivo a livello denominativo. Anche la parte figurativa, cioè il cuore, non aggiunge originalità in quanto convenzionalmente evoca l'amore, l'affetto, l'apprezzamento verso qualcuno o qualcosa.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 19/04/2022  
ING. DALLAGLIO S.R.L.  
Via Mazzini, 2  
I-43121 Parma  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018400587**

*Vostro riferimento:* **000104TMCEX9A**

*Marchio:*

*Tipo di marchio:* **Marchio figurativo**

*Richiedente:* **FRASCHERI S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI N. 29  
I-17057 BARDINETTO (SV)  
ITALIA**

## **I. Sintesi dei fatti**

In data 09/03/2021 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. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente**

La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 28/05/2021, che possono essere sintetizzate come segue:

- gli elementi figurativi non sono trascurabili. La parte denominativa è posta su due righe con caratteri diversificati all'interno di un cuore stilizzato. L'immagine del cuore è formata da due segmenti con i bordi abbozzati che si curvano e quasi si uniscono al fine di richiamare un cuore stilizzato. Non si tratta quindi di una semplice immagine del cuore come siamo abituati a vedere generalmente.

Oltre all'argomento summenzionato, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 09/03/2021, la 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 la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione ai prodotti in oggetto.

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 28/05/2021, aggiungendo che marchio è stato utilizzato dalla titolare fin dal 2016 *"per contraddistinguere uova, latte di capra e panna arianna biologica delibio"*.

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

### **Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:**

1. 11 fatture dal 26/01/2021 al 30/04/2021, 21 fatture dal 31/01/2020 al 30/11/2020, 19 fatture dal 19/09/2019 al 31/12/2019, 23 fatture dal 12/10/2018 al 31/12/2018, 21 fatture dal 19/04/2017 al 30/12/2017, 21 fatture dal 30/06/2016 al 31/12/2016, indirizzate a destinazioni italiane, nelle quali non compare il marchio figurativo in oggetto bensì il marchio seguente , relative alla vendita, tra gli altri prodotti, di "L. UHTCAPRAFRASCHERI INT BIO BIB10L" (codice 573), "LATTE CAPRA FRASCHERI INT BIOESL500" (codice 571), "DELI BIO 4 UOVA" (codice 2195), "PANNA ARIANNA BIO UHT 38% BIB 10 L" (codice 665), "L. UHTCAPRA INTERO BIO 1 LITRO" (codice 580);
2. listino prezzi valido al 21/05/2021, con codici corrispondenti ai prodotti di cui sopra, contraddistinto dal marchio seguente , nel

- quale non compare il marchio figurativo in oggetto;
3. dichiarazione del legale rappresentante della titolare, nella quale si attesta l'anno di inizio della commercializzazione dei prodotti e il fatturato dal 2016 al 2021. In particolare, *"nel 2016 il fatturato ottenuto con il marchio DeliBio è stato di € 2.864,14"*, mentre *"nell'anno 2020 il fatturato ottenuto con il marchio DeliBio è stato di € 43.059,57"*. La dichiarazione, priva di data, è contraddistinta dal seguente marchio  e non riporta il marchio figurativo in oggetto.

#### **Investimenti pubblicitari:**

4. catalogo prodotti che la richiedente dichiara essere del 2021, in italiano e inglese, nel quale si nota a pagina 13 il latte di capra come segue  e a pagina 24 la panna come segue 
5. fattura del 31/05/2016, relativa alla realizzazione del sito web [www.frascheri.it](http://www.frascheri.it) della titolare
6. 2 link "Video promo Latte di Capra Delibio"
7. 6 fatture per la stampa di etichette, fustelle per le uova, tetrapak per il latte e la panna, cataloghi, ecc., della titolare, invero, tra gli altri: *"Pendoli fustellati Latte di capra Bio"* del 28/01/2020, *"Cataloghi A4 Prodotti"* e *"Depliant 15x21 2 ante"* del 16/01/2020, *"Cataloghi "Linea professionale" 20 pag+cop"* del 30/04/2020, *"DIT-Q972-01 BiancoViso Latte di Capra Int. BIO FSC"* e *"DIT-Q973-01 Latte Capra Int. BIO DELIBIO 500 FSC"* del 19/12/2019, *"ETICHETTE AUTOAD. F.TO 79X148 MM CARTA BIANCA ST. 4 COL. LATTE DI CAPRA DELI BIO FRASCHERI"* e *"ETICHETTE AUTOAD. F.TO 79X148 MM CARTA BIANCA ST. 1 COL. LATTE DI CAPRA DELI BIO FRASCHERI RETRO"* del 29/02/2020, *"Cataloghi professionali AEG 20 pag."* del 30/09/2020

#### **Altro:**

8. 2 opuscoli privi di data, in italiano, nei quali figurano i seguenti prodotti della titolare 
9. Immagini in bianco e nero del latte di capra raffigurato al n. 8 sopra, della panna al n. 4 sopra, delle uova la cui foto figura altresì alla pagina 2 delle osservazioni della richiedente, come segue , e *screenshot* di un cartonato, di un video dimostrativo e di pagine del sito web della titolare, il tutto privo di data o ulteriori specificazioni.

#### **III. Motivazione**

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

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

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause

d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).

Un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito *prima facie* come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici, o consumatori, di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione la consumatrice, o il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione della consumatrice, o consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

I prodotti della classe 29 sono diretti al grande pubblico. Per consolidata giurisprudenza, l'attenzione della consumatrice, o consumatore medio, quando si tratta di prodotti di cui alla classe 29, in particolare per quanto riguarda alimenti diretti al consumatore o consumatrice finale, non è né particolarmente ridotta (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 49) né particolarmente elevata (17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 19). Ne consegue che il livello di attenzione del pubblico di riferimento sarà di grado medio.

In ogni caso, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che a essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circoscritto o specializzato (09/10/2018,

T-697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).

Come dedotto in obiezione, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione è rappresentato dalla consumatrice, o consumatore medio di lingua inglese dell'Unione europea, in quanto la parte denominativa del segno in questione è composta da vocaboli della lingua inglese (25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17).

Si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea è composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero Irlanda e Malta. Tuttavia, la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo, senza dimenticare che il Tribunale ha dichiarato che una percentuale molto ampia di consumatori e professionisti europei ha una conoscenza elementare dell'inglese (per analogia, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).

La richiedente non contesta il significato della parte denominativa del segno fornito in obiezione, pertanto l'Ufficio conferma il significato dell'espressione "deli BIO" dedotto in obiezione, invero "delikatessen/prelibatezze biologiche".

Rispetto all'argomento della richiedente al punto 1, è importante puntualizzare che sia la scrittura a lettere minuscole sia quella a lettere maiuscole sono modalità consuete in campo commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 33). È altresì consueto che gli elementi verbali di un segno siano composti di espressioni posizionate le une sulle altre (per analogia, 27/10/2016 T-37/16 CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42).

Quanto all'immagine del cuore, sembrerebbe che la richiedente faccia derivare la capacità distintiva del segno  non già dalla circostanza che includa un cuore, bensì dalla circostanza, diversa, che il cuore sarebbe rappresentato in maniera peculiare rispetto a come lo rappresentano altre produttrici. Tuttavia, il cuore viene tradizionalmente rappresentato, seppure con varianti, mediante una figura avente tre lati ove quello superiore è formato da due convessità e i restanti sono formati da linee continue che si incontrano nel vertice inferiore. Tali caratteristiche sono le costanti che consentiranno al pubblico rilevante di riconoscere nel segno della richiedente una figura di cuore nonostante i bordi non precisi e le leggere aperture in basso e in alto alla figura stessa (per analogia, 14/11/2018,

R 2537/2017-1, (fig.), § 24).

È ragionevole ritenere che la figura rappresentata nel segno sarà percepita dal pubblico di riferimento come una variazione molto semplice di un cuore, quale emblema dell'affetto, dell'amore e dell'apprezzamento verso qualcuno o qualcosa, che da un lato non si discosta dalla normale raffigurazione di un cuore, mentre dall'altro nulla aggiunge rispetto al significato laudatorio del segno espresso in precedenza. Tale figura, dunque, è fundamentalmente incapace di trasmettere un messaggio che permetta al consumatore, o consumatrice, di percepirlo come un marchio (per analogia, 13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 24; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 23).

In virtù delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che la struttura del segno è del tutto convenzionale, mentre il significato delle parole è chiaro e perfettamente leggibile. Pertanto, il messaggio complessivo trasmesso dal segno è semplicemente la somma dei rispettivi significati delle parole "DELI" e "BIO" come dedotto in obiezione, invero "delikatessen/prelibatezze biologiche".

Poiché gli elementi grafici non sono sufficienti a dotare il segno di un livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione, si deve concludere che il segno non contiene alcun elemento in grado di distogliere l'attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio derivante, nel caso di specie, dall'espressione "deli BIO" (03/12/2015, T-648/14, Dualtools, EU:T:2015:930, § 24; 11/02/2012, T-559/10, Natural Beauty, EU:T:2012:362, § 26-27).

Pertanto, il marchio  nel suo complesso non contiene alcun altro elemento che possa divergere da ciò che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico, serve a designare le caratteristiche essenziali dei prodotti della classe 29, invero "*latte di capra fresco; latte di capra a lunga conservazione; uova; panna acida; panna montata; panna da montare*" per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39-40). Come si è detto in obiezione, il pubblico rilevante intenderà il marchio in oggetto fundamentalmente come indicativo dell'informazione che i prodotti menzionati sono una selezione di prodotti biologici di altissima qualità, dei prodotti delikatessen/ gourmet.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ufficio ritiene che il marchio oggetto della domanda è privo di carattere distintivo per il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

### **Valutazione delle prove**

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha 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. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1,

lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dagli Stati membri nei quali è presente il pubblico rilevante di lingua inglese dell'Unione, come specificato sopra.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 17/02/2021.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, la richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua inglese di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti della classe 29 come provenienti da un'impresa determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, 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 proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali

nonché i sondaggi d'opinione (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce dei criteri suesposti, l'Ufficio ritiene che la documentazione fornita dalla richiedente sia insufficiente a provare che, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua inglese sia in grado d'identificare i prodotti della titolare come provenienti da una determinata impresa a seguito dell'uso del segno in oggetto.

Si rileva innanzitutto che le fatture relative alle vendite dei prodotti in oggetto, indicate al n. 1, sono tutte indirizzate ad acquirenti con sede in Italia. Inoltre, in assenza di dati relativi alle vendite per il pubblico di lingua inglese dell'Unione, il catalogo indicato al n. 4, in italiano e inglese, che peraltro non contiene le uova, può tutt'al più essere visto come elemento presuntivo del fatto che i prodotti del catalogo, in particolare panna e latte, potrebbero essere offerti dalla titolare al pubblico di lingua inglese. Tuttavia, anche a voler ipoteticamente supporre che il pubblico possa essere stato esposto al segno in oggetto attraverso i segni contenuti nel catalogo predetto, o nelle etichette dei prodotti, o nel sito web della titolare, ciò non fornirebbe comunque alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in oggetto da parte del pubblico di riferimento.

Inoltre, la dichiarazione del legale rappresentante della titolare al n. 3 non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso. Tale dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). In ogni caso, tale documento non specifica se il fatturato dei prodotti in oggetto si riferisce al pubblico di lingua inglese dell'Unione.

Pertanto, si ritiene che la documentazione sopra citata non fornisce indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti da parte del pubblico di riferimento. Si ricorda infatti che la prova del carattere distintivo acquisito grazie all'uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati oggettivi (29/06/2017, T-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 21).

Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. Le indagini di mercato sono infatti i mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso rispetto ad altri, quali spese pubblicitarie, riviste e cataloghi, i quali rappresentano mezzi di prova

secondari che possono tutt'al più aiutare a corroborare tali mezzi di prova diretti (per analogia, 12/09/2007, T 141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41).

Per quanto attiene alla circostanza che il segno  in oggetto è raffigurato, nei prodotti del catalogo al n. 4 e della documentazione ai n. 8 e 9, insieme al marchio  della titolare, la Corte ha ripetutamente affermato che il materiale pubblicitario su cui un segno privo di carattere distintivo compare sempre insieme ad altri marchi che, al contrario, hanno carattere distintivo non costituisce una prova del fatto che il pubblico percepisca il segno di cui è richiesta la registrazione come un marchio che indica l'origine commerciale dei prodotti (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Quando un marchio è stato utilizzato in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con siffatto marchio, il/la richiedente deve fornire la prova che solo il marchio per cui è richiesta la registrazione è indicativo dell'origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66). Si veda inoltre a tal proposito, 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51. Tale dimostrazione è mancata nel caso di specie.

Tenuto conto di quanto precede, in assenza di dati precisi e certi relativi, per esempio, alla quota di mercato occupata dalla titolare, o al volume di fatturato, o alle spese di sponsorizzazione con riferimento ai prodotti offerti contraddistinti dal segno in oggetto, o alla percezione del segno in questione quale indicatore dell'origine commerciale di tali prodotti da parte del pubblico di riferimento, l'Ufficio ritiene che la documentazione depositata non è sufficiente al fine di provare che il segno in oggetto abbia acquisito capacità distintiva nel territorio italiano, per il quale era inizialmente privo di carattere distintivo. Pertanto, l'Ufficio non ritiene superata la propria obiezione.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto avesse acquisito, per il pubblico di lingua inglese dell'Unione, un carattere distintivo a motivo dell'uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

## **Conclusione**

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

## **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 400 587 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.

**Inés GARCÍA LLEDÓ**

**Esaminatrice**

**Persona di contatto:**

**Lara FARRUGGIA**

---

## **LIFE contro BLIFE – marchio debole nessun rischio di confusione 13-04-2022**



VS



Il marchio anteriore è LIFE il marchio impugnato è BLIFE. Le classi di riferimento sono la 29 (carne, pesce, prodotti alimentari), la 30 (caffè, zucchero...) e la 31 (alimenti per animali, animali vivi...)

LIFE presente in entrambi i marchi tradotta dall'inglese significa "vita"

Pur percependo il pubblico di riferimento BLIFE come contenente LIFE, rimane il fatto che BLIFE non ha nessun significato per cui è normalmente distintivo. Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. E nel nostro caso infatti la Divisione di Opposizione sentenza che non esista nessun rischio di confusione per cui l'opposizione è respinta.

**OPPOSIZIONE N. B 3 138 017**

**Life S.p.A.**, Via Aie, 28, 12040 Sommariva Perno, Cuneo, Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Blife S.r.l.**, Strada Poggino 70/72, 01100 Viterbo, Italia (richiedente), rappresentata da **Antonino Quattrone**, via Giovanni Scudo 58, 89134 Reggio Calabria, Italia (rappresentante professionale).

Il 13/04/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

#### **DECISIONE:**

1. L'opposizione n. B 3 138 017 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

#### **MOTIVAZIONI**

In data 28/12/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 306 998 'blife' (marchio denominativo). L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 602 808  (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio italiano n. 634 340  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

#### **PROVA DELL'USO**

Come correttamente segnalato dall'opponente, pur avendo la richiedente menzionato la prova dell'uso nelle proprie osservazioni del 27/07/2021, essanon ha presentato la richiesta di prova dell'uso mediante un documento separato come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

Pertanto, la richiesta di prova dell'uso non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.

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

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

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 e alla registrazione di marchio italiano n. 634 340.

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

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

Registrazione di marchio italiano n. 1 602 808

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine e conserve di carne, di legumi, di pesce, di frutta, marmellate; uova, latte e latticini; oli e grassi commestibili; sottaceti.*

Classe 31: *Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante vive e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.*

Classe 32: *Birra, ale e porter; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi ed essenze di piante per preparare bevande non alcoliche.*

Registrazione di marchio italiano n. 634 340

Classe 29: *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata; conserve.*

Classe 30: *Caffè, té, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito e polveri per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (tranne le salse per l'insalata), spezie; ghiaccio.*

Classe 31: *Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.*

Classe 32: *Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: *Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; olii e grassi commestibili; budelli per insaccati e sue imitazioni; carne e prodotti a base di carne; insetti e larve preparati; pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; prodotti caseari e loro succedanei; uova e prodotti a base di uova; zuppe e brodi, estratti di carne.*

Classe 30: *Caffè, tè e cacao e loro succedanei; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; sale, spezie, aromi e condimenti; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; con l'esclusione di ogni tipologia di biscotti.*

Classe 31: *Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); cibi e foraggio per animali; coltivazioni agricole e dell'acquacoltura, orticoltura e forestali; esche, non artificiali; lettiera e strame per animali.*

Iprodotti contestati nelle Classi 29, 30 e 31 sono identici ai prodotti dell'opponente nelle medesime classi dei marchi dell'opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

#### **b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che sono stati riscontrati essere identici sono diretti al grande pubblico che ad un pubblico professionale, come nel caso di alcuni dei prodotti nella Classe 31, come gli *alimenti per gli animali*.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

#### **c) I segni**

<input type="checkbox"/>	(Registrazione di marchio italiano n. 1 602 808)	<input type="checkbox"/>	blife
	(Registrazione di marchio italiano n. 634 340)		
Marchio anteriore			Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Italia.

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

La registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 è un marchio figurativo formato dal termine "LIFE" riprodotto in caratteri di fantasia bianchi dalle linee esterne nere. La registrazione di marchio italiano n. 634 340 è pure un marchio figurativo. Esso è formato dal medesimo termine "LIFE" riprodotto in caratteri di fantasia identici a quelli della registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 ad eccezione del fatto che essi sono di colore nero ed hanno una linea esterna bianca a sua volta contornata da un'altra linea più sottile nera. Inoltre, la registrazione di marchio italiano n. 634 340 presenta, al di sotto del termine "LIFE", la dicitura, in caratteri maiuscoli neri di dimensioni ridotte, "I PRODOTTI DEL SOLE".

Per quanto riguarda l'elemento "LIFE" comune ad entrambi i marchi anteriori, esso sarà inteso dal pubblico di riferimento come l'equivalente di "vita", trattandosi di una delle parole della lingua inglese più comunemente utilizzate, il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia (12/02/2015, Vita Phone v OHIM (LIFEDATA), T-318/13-, EU:T:2015:96, § 22). Per quanto riguarda l'espressione "I PRODOTTI DEL

SOLE", essa sarà evidentemente comprensibile dal pubblico di lingua italiana. Sia per questa espressione, che equivale ad uno slogan dal contenuto positivo, che per il termine "LIFE", la distintività è da considerarsi piuttosto limitata, dato che fanno riferimento al concetto di vita, di qualcosa di vivo, e per estensione di vitalità, oltre ad un'origine naturale, "viva", e, nel caso di "I PRODOTTI DEL SOLE", che hanno evidentemente pure un'origine naturale, con esposizione diretta al sole, in contrapposizione ad un'origine artificiale che per contrasto risulterebbe da una mancata esposizione alla luce e al calore del sole.

Mentre la registrazione di marchio italiano n. 1 602 808 non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri, trattandosi di un marchio composto da un solo elemento, per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 634 340, l'elemento "LIFE" è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio denominativo, "blife", che in italiano non ha alcun significato, come segnalato dall'opponente, ed è pertanto normalmente distintivo.

La Divisione d'Opposizione non condivide l'argomentazione dell'opponente, il quale a tal riguardo sottolinea quanto segue:

il fatto che [...] all'interno del termine BLIFE, tuttavia, la componente maggiormente dominante è da individuare nella parola LIFE. Il consumatore, infatti, sarà portato a scomporre il termine BLIFE estrapolando dallo stesso il solo termine che suggerisce un significato concreto o che somigli a vocaboli a lui noti [...] Applicando tale principio, è evidente presumere che i consumatori percepiranno immediatamente l'elemento verbale LIFE, scomponendo la parola BLIFE nella logica combinazione della parola LIFE, termine comunemente utilizzato e dal significato percepibile anche dal consumatore non familiare con la lingua inglese, con una lettera "basica" come la B [...].

È vero infatti che i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Tuttavia, nel caso ora in esame, non ci sono ragioni concrete che inducano a ritenere che i consumatori scinderanno "blife" in due elementi, dato che la prima lettera "b" non indica alcun contenuto semantico se messa in relazione al termine "life".

Come detto poc'anzi, si può quindi concludere che il marchio impugnato sarà considerato nella sua interezza, e come tale privo di significato, e quindi normalmente distintivo.

**Visivamente**, i segni coincidono nelle lettere "LIFE", per quanto nel caso dei marchi anteriori esse siano raffigurate in caratteri di fantasia. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera "b" del segno impugnato e negli elementi aggiuntivi "I PRODOTTI DEL SOLE" della registrazione di marchio italiano n. 634 340.

In considerazione di quanto riscontrato circa il ruolo svolto dai vari elementi dei segni, e del fatto che il segno impugnato sarà inteso nella sua interezza, e non suddiviso in due parti, la Divisione d'Opposizione ritiene che i segni siano simili in un grado inferiore al medio.

**Sotto il profilo fonetico**, mentre l'elemento "LIFE" dei marchi anteriori sarà pronunciato seguendo le regole fonetiche della lingua inglese, e quindi, in generale, come un termine monosillabico che si potrebbe descrivere approssimativamente in italiano come "laif", per quanto riguarda il segno impugnato "blife", esso sarà pronunciato secondo le regole fonetiche dell'italiano, e quindi come un termine bisillabico, ossia "bli-fe". Nel caso della registrazione di marchio italiano n. 634 340 si aggiunge la pronuncia dei termini "I PRODOTTI DEL SOLE", che non hanno corrispettivo nel segno impugnato.

Alla luce di tutto quanto sopra, è possibile concludere che, considerata l'assenza di coincidenze fonetiche fra i segni, essi non sono simili dal punto di vista fonetico.

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

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

#### **d) Carattere distintivo dei marchi anteriori**

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

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che i marchi siano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

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

#### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

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

Nel caso di specie, i prodotti sono identici e sono rivolti al pubblico generale, che presterà un grado di attenzione medio. Il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione

I segni sono stati considerati visivamente simili in misura inferiore alla media, ma non sono simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale.

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

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

Tali principi non trovano applicazione nel caso in disamina, posto che le individuate somiglianze tra i segni, presenti solo in ambito visivo, sono focalizzate in un elemento che nei marchi anteriori presenta un grado di distintività piuttosto modesto, ovvero "LIFE", e che di fatto, e questo è l'aspetto cruciale, non sarà riconosciuto nel segno impugnato. Il fatto che "life" non sarà estrapolato da "blife" determina che i segni non siano né foneticamente né concettualmente simili.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d'Opposizione ritiene che la percezione dei segni sarà profondamente diversa nonostante le lettere che essi hanno in comune e quindi in grado di differenziare sufficientemente i segni in disputa.

Oltre a ciò, come detto poc'anzi, si deve considerare che la struttura segnica è diversa specie da un punto di vista fonetico, e contribuisce a creare una diversa impressione complessiva tra i marchi in conflitto, nello specifico un marchio bisillabico privo di contenuto semantico, ossia "blife" e dei segni, quelli anteriori, che saranno pronunciati nel loro unico elemento o nel loro elemento di maggior rilevanza, come nel caso della registrazione di marchio italiano n. 634 340, come un elemento della lingua

inglese avente una sola sillaba, ossia "LIFE".

Per tali ragioni, la Divisione d'Opposizione non ritiene plausibile che il consumatore di riferimento, considerato ragionevolmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, possa ritenere che i prodotti, per quanto identici, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Non sussiste quindi alcun rischio di confusione da parte del pubblico e l'opposizione deve conseguentemente essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 746,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 018 818,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30, 31 e 32;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 740,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Registrazione di marchio italiano n. 2 018 000 032 734,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31;
- Domanda di marchio italiano n. 2 020 000 038 431,  (marchio figurativo) per prodotti nelle Classi 29, 30 e 31 e 32.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori o parole aggiuntive quali "STYLE", "STYLE BIO", "GUSTO ALLA VITA", che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, essi coprono quantomeno lo stesso elenco già oggetto di comparazione. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

Infine, si rileva che l'opponente nelle proprie osservazioni del 01/12/2021 richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l'Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell'Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente sono i seguenti:



Sebbene l'Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l'esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni adottate e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all'Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d'Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

La Divisione d'Opposizione ritiene che le circostanze dei casi menzionati dall'opponente siano diverse e comportino di conseguenza che essi non siano rilevanti ai fini del presente procedimento.

È evidente innanzitutto che in alcuni dei casi summenzionati la riconoscibilità del termine "LIFE" sia determinata dalla configurazione dei marchi, come avviene in "PROLIFE" (Pro è un prefisso di senso compiuto), "e.life" (non solo il punto separa i due termini, ma la lettera "e" è comunemente usata per indicare, ad esempio, qualcosa di elettronico), o ancora in "U life", marchio nel quale il modo in cui i caratteri sono rappresentati determina l'esistenza di due elementi distinti, senza poi considerare che in quel caso era stata la percezione del pubblico di lingua inglese ad essere presa in considerazione, per il quale la lettera "U" poteva essere intesa come un'abbreviazione per il termine "you). Nel caso "WLIFE" il pubblico di riferimento era quello dei Paesi del Benelux, circostanza diversa dal caso ora in esame, così come, ancora una volta, nel caso "cLIFE" ad esser stato preso in esame era il pubblico di lingua inglese.

Ecco dunque che, come accennato poc'anzi, dato che le circostanze dei casi citati dall'opponente sono diverse, quanto rivendicato in relazione al caso in esame, e cioè la necessità di giungere alle medesime conclusioni, non possa essere accolto.

## **SPESE**

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

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



### **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI    Andrea VALISA    Valeria ANCHINI

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

---

# **Marchio descrittivo e indicazione geografica Scottish Land – Alicante**

## **07-04-2022**



Il marchio di cui parliamo è "Scottish Land" in classe 33 bevande alcoliche. L'Ufficio preposto all'esame dei marchi comunitari reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell'indicazione geografica protetta *Scotch Whisky*.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 07/04/2022

GIAMBROCONO & C. S.P.A.  
Via Zambianchi, 3  
I-24121 Bergamo  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018554397**  
*Vostro riferimento:* **SQ7249AB/ms**  
*Marchio:*   
*Tipo di marchio:* **Marchio figurativo**  
**POLINI GROUP ITALIA S.R.L.**  
**VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5**  
*Richiedente:* **I-25126 BRESCIA (BS)**  
**ITALIA**

## **I. Sintesi dei fatti**

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 28/09/2021 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e j) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE poiché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell'indicazione geografica protetta *Scotch Whisky* (PGI-GB-01854). L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/11/2021, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Evocazione dell'indicazione geografica protetta «*Scotch Whisky*».

Il richiedente acconsente alla limitazione come suggerito dall'esaminatore.

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».*

- Carattere distintivo.

Il marchio oggetto della domanda è un marchio complesso, formato, non solo dalla dicitura «SCOTTISH LAND», ma anche da una particolare veste grafica che consente al marchio di ottenere un certo grado di distintività: .

Risulta dalla giurisprudenza che i segni non devono avere un ulteriore elemento di fantasia o originalità per essere distintivi. Qualsiasi carattere distintivo, per quanto lieve, è sufficiente a superare l'impedimento alla tutela.

Il richiedente ritiene che il marchio depositato, sebbene annotato come marchio debole (che fornisce informazioni sui i prodotti, ma che al tempo stesso è abbinato a elementi -la rappresentazione grafica- che consentono di conferire al marchio stesso un certo grado di distintività), sia dotato di distintività e in grado di contraddistinguere i suoi prodotti.

Non si può affermare che il marchio di cui trattasi sia totalmente privo di carattere distintivo: è, nella migliore delle ipotesi, allusivo.

- Carattere descrittivo.

Un segno è descrittivo se il pubblico percepisce immediatamente informazioni sui prodotti in modo concreto, diretto e specifico senza bisogno di ulteriori riflessioni.

Nella fattispecie, i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno figurativo «SCOTTISH LAND».

Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti. È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi, quando indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quei prodotti.

Il marchio in oggetto indica semplicemente in modo generico il territorio scozzese. Il fatto che una parte della produzione dei prodotti si trovi nel luogo geografico in questione non è di per sé sufficiente a sostenere la tesi per la quale il potenziale consumatore assocerà i prodotti a tale zona geografica.

Un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non può basarsi sull'argomentazione secondo cui i prodotti possono teoricamente essere prodotti nel luogo designato dal termine geografico.

Ad ogni modo, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi o che potrebbero essere considerati vaghi o indiretti.

Il consumatore interessato non può dedurre dal marchio quali beni sono rivendicati. In particolare, il consumatore di riferimento non capirebbe certo che il marchio fa riferimento a *«bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Scotch Whisky"»*.

Inoltre, occorre considerare che la Scozia è famosa anche per altri prodotti, come il tipico tessuto a quadri, per il salmone, per il porridge ed altri ancora.

- Altri marchi già registrati.

Vi sono sul registro una serie di marchi meramente descrittivi concettualmente identici al marchio depositato e per prodotti simili, senza nessun altro elemento che li possa caratterizzare:

- MUE n. 11 382 637 «SCOTTISH GLEN»
- MUE n. 963 348 «SCOTTISH LEGION»
- MUE n. 3 743 333 «SCOTTISH RESERVE»
- MUE n. 18 288 675 «»

- MUE n. 18 358 030 «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM»
- MUE n. 4 215 761 «»
- MUE n. 10 876 407 «»
- MUE n. 11 405 289 «»
- MUE n. 13 068 101 «LALIMENTARI ITALIANO»
- MUE n. 12 040 564 «ITALIAN WINE & FOOD SELECTION AND PROMOTION»
- Ulteriori argomenti

Nel caso in cui eventuali eccezioni dovessero essere mantenute, il richiedente si riserva rispettosamente il diritto di depositare ulteriori memorie e/o prove innanzi al registro.

### 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.

#### 1. Evocazione dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

L'Ufficio prede atto della limitazione dei prodotti. I seguenti prodotti in Classe 33 *bevande alcoliche (escluse le birre)*, in particolare *Scotch Whisky* sono stati limitati come segue:

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».*

Alla luce della limitazione, la precedente obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata rimossa.

Come indicato nella lettera di obiezione, la limitazione dei prodotti non sarebbe atta, in linea di principio, a superare l'obiezione preso l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c) RMUE.

L'esame continuerà, ora, con riferimento agli argomenti sulla non distintività e sulla descrittività del segno in oggetto.

- Carattere distintivo.

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).

Il richiedente ritiene che almeno alcuni elementi del segno conferiscano un carattere distintivo. 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).

L'Ufficio ritiene, come segnalato dal richiedente, che non sia necessario un livello specifico di creatività o immaginazione linguistica o artistica per consentire la registrazione di un marchio. Tuttavia, occorre sottolineare che non è competenza dell'Ufficio valutare né la creatività intrinseca di un marchio, né l'aspetto fantasioso o sorprendente di un marchio. A questo proposito, l'Ufficio ha valutato il marchio richiesto in termini di idoneità a differenziare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione da quelli di altre imprese; nonostante la dichiarazione del richiedente sul carattere distintivo intrinseco e sufficiente del segno richiesto, è difficile prevedere che il marchio svolga questa funzione per le ragioni qui indicate.

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo sull'impressione generale del segno perché hanno soltanto una funzione ornamentale. Il fatto che gli elementi denominativi siano disposti su due linee ed in certo carattere tipografico non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione e i caratteri tipografici degli elementi denominativi possono soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione e i caratteri sono di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essi anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

- Carattere descrittivo.

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

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale

disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

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

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

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

Si rammenta che le forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Nella fattispecie, «Scottish Land» sarà ancora percepito come riferito alla Scozia (*Scotland*), infatti i termini contenuti nel marchio sono quelli utilizzati in lingua inglese per formare il nome della Scozia, ovvero «Scottish» (scozzese) di cui «Scot» è un sinonimo, e «Land» (territorio).

Per quanto riguarda i segni atti a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47, 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Il richiedente ritiene che non ci sia un nesso tra i termini «Scottish Land» e i prodotti rimasti nell'elenco, vale a dire *bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky»*.

Occorre rilevare che la Scozia è rinomata per l'elaborazione e per la produzione di whisky, difatti «Scotch Whisky» è una indicazione geografica protetta per il whisky; i prodotti rimasti nell'elenco sono stati limitati all'utilizzo, come ingrediente, del whisky elaborato in conformità con il

disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Come indicato precedentemente, anche dallo stesso richiedente, l'esame del marchio deve essere valutato soltanto in relazione ai prodotti richiesti, e questi ultimi contengono un prodotto per il quale la Scozia è largamente rinomata, lo Scotch Whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Si evince pertanto lo stretto rapporto esistente tra il messaggio trasmesso dal segno depositato e i prodotti oggetto della domanda.

Tuttavia, l'applicazione dell'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). Infatti, considerando che i prodotti oggetto di rifiuto contengono o si basano nel whisky per il quale la Scozia è così rinomata, il nesso tra il messaggio trasmesso dal marchio e i prodotti non è meramente teorico come riportato dal richiedente.

Di conseguenza, l'argomento del richiedente secondo cui la Scozia è rinomata anche per altri prodotti come il salmone o i tartan a scacchi, e che l'obiezione sia stata basata sulla teorica possibilità che i prodotti possano essere elaborati in Scozia, deve essere respinto in quanto irrilevante.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno, anche quest'ultimo deve essere respinto. Come si evince chiaramente dalla lettera di obiezione, l'Ufficio ha sostenuto che il segno descrive la provenienza geografica dei prodotti e non la tipologia o la natura dei prodotti.

- Altri marchi già registrati.

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'Unione europea, 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).

Occorre considerare che l'EUIPO ha l'obbligo di esercitare i suoi compiti conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi due principi, l'Ufficio dovrebbe,

nell'esame di una domanda di un marchio dell'Unione europea, prendere in considerazione le decisioni prese in precedenza per quanto riguarda le domande simili e considerare, in particolare, se sia opportuno decidere allo stesso modo. Detto questo, il modo in cui sono applicati i principi della parità di trattamento e della buona amministrazione deve essere coerente con il rispetto della legalità.

Di conseguenza, il richiedente non può fare riferimento a registrazioni anteriori, né basare la sua richiesta, al fine di garantire una decisione identica, su un'azione eventualmente illegittima commessa a beneficio di terzi o di sé stesso.

Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tal esame deve essere eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, EU:T:2015:301, Splendid, § 47-60).

Il segno oggetto della domanda è stato sottoposto al processo di esame, in base ai propri meriti e circostanze, come stabilito dal RMUE. Questi meriti e circostanze potrebbero essere stati diversi al momento della richiesta di tali marchi.

Il richiedente fa riferimento a marchi anteriori registrati che contengono o fanno riferimento alla Scozia; tuttavia, si evince che i meriti e circostanze dei marchi citati dal richiedente sono diversi da quelli della fattispecie.

Infatti, sebbene i marchi «SCOTTISH GLEN», «SCOTTISH LEGION», «SCOTTISH RESERVE» e «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM» facciano riferimento alla Scozia nei loro elementi verbali, il messaggio che trasmettono («Valle scozzese», «Legione scozzese», «Riserva scozzese» e «Montanaro -abitante delle Highlands scozzesi- crema scozzese» non è lo stesso di quello trasmesso dal marchio in oggetto, ovvero un riferimento al paese degli Scozzesi. Si deve tener conto del fatto che il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese e per tale pubblico, il nome della Scozia (Scotland) è equivalente ai termini utilizzati nel marchio «Scottish Land»: territorio degli «Scot», territorio degli «Scottish».

Per quanto riguarda gli altri marchi citati, questi presentano degli elementi figurativi che non sono banali o comuni, né contengono rappresentazioni realistiche dei prodotti, ad esempio

«», «» o «», oppure contengono espressioni fantasiose come «».

Ne consegue che questi marchi non sono su un piano di parità col marchio oggetto della domanda, e per questo motivo, l'argomento del richiedente relativo alle registrazioni precedenti deve essere respinto.

- Ulteriori argomenti

Il richiedente ha richiesto di poter presentare ulteriori osservazioni a favore della domanda qualora l'obiezione venga mantenuta. Tuttavia, questa richiesta non può essere considerata una richiesta esplicita e incondizionata di proroga del termine. Inoltre, l'Ufficio ha già sollevato tutti i propri argomenti a favore dell'obiezione nella sua precedente comunicazione e il richiedente ha avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE. Infine, il richiedente non ha spiegato perché non sia riuscito a includere tutte le proprie osservazioni nell'ultima comunicazione. Pertanto, non è necessario concedere altre opportunità per fornire ulteriori informazioni.

#### **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 554 397 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.

**Octavio MONGE GONZALVO**

---

## **Registrare un marchio nel settore delle BEVANDE SPIRITOSE e indicazione geografica, marchio non registrabile**



Se vogliamo registrare una bevanda spiritosa come marchio occorre fare attenzione alla normativa, nella fattispecie per TEQUILA ACAPULCO vedasi l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo

riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 11/06/1997.

Lo stesso marchio non può essere registrato anche perché contiene l'indicazione geografica «TEQUILA», protetta dal regolamento (UE) n. 2019/787 del 17/04/2019

Tale dicitura comprende bevande alcoliche di agave che non hanno l'origine indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Per questo motivo e il marchio deve essere rigettato.

### **Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

#### **ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 07/04/2022  
GIAMBROCONO & C. S.P.A.  
Via Zambianchi, 3  
I-24121 Bergamo  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018559893**

*Vostro riferimento:* **SQ7252AB/ms**

*Marchio:* **TEQUILA ACAPULCO**

*Tipo di marchio:* **Marchio denominativo**

*Richiedente:* **POLINI GROUP ITALIA S.R.L.  
VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5  
I-25126 BRESCIA (BS)  
ITALIA**

### **I. Sintesi dei fatti**

In data 07/10/2021 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, lettera j), RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

### **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

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

### **III. Motivazione**

Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l'indicazione geografica «TEQUILA», protetta a norma del regolamento (UE) n. 2019/787 del 17/04/2019 e dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 11/06/1997.

Tale dicitura comprende bevande alcoliche di agave che non hanno l'origine

indicata dall'indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

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

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

#### **IV. Conclusioni**

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018559893 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.

**Annalisa GIACOMAZZI**

---

## **ARMOCROMIA – ESAME non superato – marchio descrittivo**

### **ARMOCROMIA**

Il termine "ARMOCROMIA" è utilizzato in Italia e in Spagna nell'ambito della consulenza d'immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all'estetica della persona ed è quindi descrittivo in quanto uno dei prodotti oggetto del marchio sono i cosmetici.

**Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea**

**ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE**

Alicante, 08/04/2022

MARCHI & PARTNERS S.R.L.  
Via Vittor Pisani, 13  
I-20124 Milano (MI)  
ITALIA

*Fascicolo n°:* **018212247**  
*Vostro riferimento:* **SC/19856/1/EM**  
*Marchio:* **ARMOCROMIA**  
*Tipo di marchio:* **Marchio denominativo**  
**ITALIAN IMAGE INSTITUTE S.R.L.**  
*Richiedente:* **VIA DANIELE MANIN, 5**  
**I-20121 MILANO**  
**ITALIA**

## **I. Sintesi dei fatti**

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 16/09/2021 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

## **II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente**

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/11/2021 e il 28/01/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. "Armocromia" è una dicitura di fantasia che non è presente in alcun dizionario. Le evidenze presentate dall'Ufficio sono posteriori al deposito della domanda del 18/03/2020; in particolare, la definizione di Wikipedia su cui si basa l'obiezione è inserita da utente sconosciuto il 30/09/2020 e priva di fonti (v. All. 1, contenente l'estratto relativo alla cronologia degli inserimenti della voce "Armocromia" nella pagina "Analisi del colore"). Tale citazione deve essere ignorata. È dubbio il livello di diffusione delle pagine web recanti la definizione di "Armocromia" citate nella lettera di obiezione.
2. Secondo la definizione dell'Ufficio, al fine di avere "armocromia" occorre avere un termine di confronto in relazione con un altro; "Armocromia" non può risultare descrittivo per un prodotto a sé stante. I prodotti delle classi 3, ad esempio "make-up", non sono relazionabili con altri elementi. I software della classe 9, come da chiesta limitazione (v. All. 2a e 2b), non possono essere utilizzati al fine di creare, o provare, ecc., gli accostamenti di colore (degli altri prodotti) rispetto all'immagine, o all'aspetto complessivo, o lo stile, ecc., di una persona, come dedotto in obiezione. I prodotti della classe 14, ad esempio "metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose", rappresentano ampie categorie di prodotti, per certi versi astratte, che non sono relazionabili con altri elementi volti a modificare o migliorare l'aspetto estetico complessivo, o l'immagine di una persona, come dedotto in obiezione. Lo stesso dicasi per i prodotti della classe 18.
3. Si indicano 12 MUE per marchi denominativi contenenti i termini

“ARMONIA”, “HARMONY” E “CROMIA”, nelle stesse classi dell’odierna domanda.

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 16/09/2021, 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 relazione ai prodotti che, in seguito a limitazione, sono i seguenti:

*Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; Classe 3 cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.*

Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, spray per fissare il trucco, dischetti d'ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], henné per uso cosmetico, idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, mascara, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, ombretti, rossetti, saponi cosmetici, saponi di bellezza, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, prodotti di profumeria, profumi, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da viaggio, borse da palestra, borse da spiaggia, valigie, valigie con rotelle, zaini, zainetti, valigette per documenti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, cassette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, termos per alimenti, termos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppierie, zuppierie da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezza], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all'americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di natale, decorazioni e ornamenti per alberi di natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di natale artificiali, alberi di natale giocattolo, alberi di natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciandoli per la gioielleria, ciandoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, portagioie, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, orologi a pendolo, orologi da tavolo, cronometri, cronografi [orologi], astucci per orologi, catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli], nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, indicizzazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile; orologi intelligenti [smartwatch].

Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.

Classe 14 Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.

Classe 18 Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 15/11/2021 e il 28/01/2022, adducendo che l'uso intenso e continuativo da parte della titolare ha reso il termine "ARMOCROMIA" di tendenza (v. All. 3, rassegna stampa di cui al link citato a pagina 9 delle osservazioni del richiedente e grafico a pagina 10, relativi alle vendite del libro della titolare, pubblicato il 24/10/2019, dal titolo "Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine", Vallardi Editore).

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

#### **Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:**

1. Elenco paesi per vendite effettuate nel 2021 ed evoluzione di fatturato dal 2019 al 2021 (Report E-Commerce)

#### **Articoli di stampa:**

2. Estratto de "Il Giornale" dell'8/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica "Varie" dei libri più venduti
3. Estratto del "Corriere della Sera", del 22/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
4. Estratto del "Corriere della Sera", dell'1/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica "Varia" dei libri più venduti
5. Estratto del "Corriere della Sera", del 10/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 3 della classifica "Varia" dei libri più venduti
6. Estratto del "Corriere della Sera", del 24/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 5 della classifica "Varia" dei libri più venduti
7. Estratto de "la Repubblica", dell'1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica "Varia" dei libri più venduti
8. Estratto de "la Repubblica", del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
9. Estratto de "la Repubblica", del 04/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 12 della classifica "Varia" dei libri più venduti

10. Estratto de "la Repubblica", del 09/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica "Varia" dei libri più venduti
11. Estratto de "la Repubblica", del 15/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
12. Estratto de "la Repubblica", del 18/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
13. Estratto de "la Repubblica", del 21/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
14. Estratto de "la Repubblica", del 22/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
15. Estratto de "la Repubblica", del 29/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 9 della classifica "Varia" dei libri più venduti
16. Estratto di "tuttolibri", dell'1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica "Varia" dei libri più venduti
17. Estratto di "tuttolibri", del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
18. Estratto di "tuttolibri", del 23/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
19. Ritagli di 11 articoli privi di data di riviste italiane di moda in cui non compare il termine "ARMOCROMIA"

**Altro:**

20. Elenco di progetti di beneficenza, speech e talk, programmi tv, consulenze a celebrità, eventi stampa, progetti editoriali e recensioni trustpilot della titolare dal 21/01/2019 al 26/11/2021, tra i quali Detto Fatto, RAI 2, del 21/01/19, è l'unico evento precedente al 18/03/2020
21. Elenco top client con cui la titolare ha collaborato in quanto esperta di armocromia, privo di data
22. 5 estratti dal sito Amazon relativi alla vendita del libro della titolare, privi di data
23. Pagina di Amazon del 05/11/2021 per l'acquisto del libro della titolare
24. 7 presentazioni prive di data, riferite a collaborazioni della titolare con firme e personalità nel campo cosmetico e della moda
25. Presentazione con oggetto l'attività della titolare (Case History 2015)

**III. Motivazione**

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

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

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio". Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per costante giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti e tutte. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore, o consumatrice, che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).

Conseguentemente, affinché un segno ricada nell'impedimento alla registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

In base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere

distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l'assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In merito al punto 1, l'Ufficio non deve dimostrare che il segno sia registrato in un dizionario. Infatti, la registrabilità di un segno come MUE deve essere valutata solo sulla base della normativa applicabile dell'Unione, come interpretata dalla giurisprudenza dell'Unione (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31 e giurisprudenza citata). In tal senso, il criterio determinante è la percezione del pubblico e non unicamente le definizioni del dizionario (per analogia, 18/05/2017, T-375/16, Instasite, EU:T:2017:348, § 47).

In virtù di quanto sopra, a nulla rileva il fatto che la definizione di Wikipedia e di altre pagine web citate dall'Ufficio possano avere una data successiva al deposito della domanda. Il livello di diffusione delle 22 pagine web indicate in obiezione è altresì ininfluenza dato che tali riferimenti devono essere considerati come puramente illustrativi al fine di stabilire il carattere descrittivo del marchio richiesto. Per tale ragione l'obiezione non si limita ai risultati di una ricerca su Internet e non si basa solo sulle definizioni comunque non contestate dal richiedente, ma consiste in un accertamento rispetto al significato descrittivo del segno in relazione ai prodotti per i quali è sollevata obiezione nel caso di specie (per analogia, 30/09/2015, T-610/13, Greasecutter, EU:T:2015:737, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, dalle 22 pagine web, riguardanti sia la nascita e sviluppo dell'ARMOCROMIA come disciplina sia l'uso di detto termine per definire la disciplina stessa, si evince che il termine "ARMOCROMIA" è utilizzato in Italia e in Spagna nell'ambito della consulenza d'immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all'estetica della persona, con i seguenti significati: disciplina che studia la relazione tra le caratteristiche fisiche di una persona e i colori, per mettere le prime in risalto secondo un criterio di armonia; relazione che intercorre tra le caratteristiche cromatiche di un soggetto e la sua percezione di armonia; metodo per determinare i colori dell'abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona, con il vantaggio di poter utilizzare questo strumento per la pianificazione del guardaroba e la consulenza di stile; armonia/analisi del/i colore/i.

Nell'argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta le definizioni di cui sopra ma ritiene che le stesse non siano applicabili ai prodotti in oggetto e, di conseguenza, rispetto a tali prodotti il segno non possa consistere in un'indicazione descrittiva. Tuttavia, tale ragionamento è per un verso erroneo e per l'altro fraintende la portata dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Secondo tale articolo, tutte le caratteristiche commercialmente essenziali sono rilevanti per valutare il carattere descrittivo, vale a dire non solo il tipo o il nome generico del prodotto, ma anche la destinazione d'uso e altre caratteristiche (per analogia, 13/07/2016, R 262/2016-4, VENT (fig.), § 16).

Rispetto ai cosmetici della classe 3, come ad esempio il *"make-up"* citato, e ai capelli posticci della classe 26, il segno "ARMOCROMIA" informa che tali prodotti da un lato possono presentare essi stessi una certa armonia dei colori di cui sono composti, mentre dall'altro possono armonizzarsi con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Lo stesso è con tutta evidenza riscontrabile per i *"metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose"* e gli altri prodotti di gioielleria e orologeria della classe 14, nonché gli ornamenti per capelli, della classe 26, e gli occhiali e smartwatch della classe 9, i quali possono da un lato presentare armonia nei colori dei quali sono composti e, dall'alto, essere indossati come ornamenti per mettere in risalto le caratteristiche fisiche di una persona secondo un criterio di armonia. Similmente, i complementi e accessori della classe 18, quali ad esempio *"marsupi e borse da portare alla vita"*, da una parte, contrariamente a quanto afferma il richiedente, possono presentare di per sé armonia nei colori, per esempio perché sono di specifiche tonalità di colore che possono rispondere a un determinato criterio di armonia, mentre, dall'altra, possono essere indossati seguendo un criterio di armonia rispetto alle caratteristiche cromatiche di un soggetto. Infine, i software oggetto di obiezione della classe 9 hanno come scopo quello di promuovere e vendere i prodotti di cui sopra applicando un'analisi del colore, o fornire servizi consulenza di stile per la pianificazione del guardaroba, o determinare i colori dell'abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Di conseguenza, è ragionevole supporre che il marchio "ARMOCROMIA" sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati di lingua italiana e spagnola dell'Unione europea come una descrizione della natura, la qualità e la destinazione dei prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 elencati in precedenza.

Pertanto, il marchio richiesto è, nel suo complesso, descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

In merito all'argomento di cui al punto 3, l'Ufficio considera che i MUE citati non sono comparabili con il segno "ARMOCROMIA" in oggetto in quanto composti da vocaboli differenti, invero "ARMONIA", "HARMONY" e "CROMIA". Sul punto, è opportuno notare che la valutazione del carattere distintivo non può limitarsi ad un esame di ciascuno degli eventuali termini o elementi di un segno considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico destinatario. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che la legittimità di tali registrazioni deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'étable, EU:C:2009:477, § 57; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; per analogia, 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 68).

È opportuno rimarcare che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del

caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi. Inoltre, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità; conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 e giurisprudenza citata).

### **Valutazione delle prove**

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha 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. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Italia e dalla Spagna.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 18/03/2020.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, il richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua italiana e spagnola di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 come provenienti da un'impresa determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, 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 proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione (17/05/2011, T-7/10, *υγεία*, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce dei criteri suesposti, l'Ufficio ritiene che la documentazione fornita dal richiedente sia insufficiente a provare che, a seguito dell'uso del segno "ARMOCROMIA" anteriormente alla data della domanda di registrazione, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua italiana, e spagnola dell'Unione sia in grado d'identificare, grazie al marchio, i prodotti in contestazione come provenienti da una determinata impresa.

In primo luogo, nessun tipo di prova è stato fornito con riguardo al pubblico di riferimento in Spagna.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione i dati successivi alla data della domanda di registrazione, l'evoluzione di fatturato, che comunque non cita espressamente i prodotti interessati dal segno, non fornisce alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in contestazione da parte del pubblico di riferimento.

In terzo luogo, in merito agli allegati con data precedente alla domanda del 18/03/2020, gli articoli di stampa e l'evento del 21/01/2019, nonché la presentazione con oggetto l'attività della titolare (Case History 2015), informano sull'attività della titolare e sull'andamento delle vendite del libro "*Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine*", della titolare, ma non permettono di affermare, neppure in via presuntiva, che il termine "ARMOCROMIA" sia riconosciuto dal pubblico interessato come un marchio della titolare.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto "ARMOCROMIA" avesse acquisito, in Italia e Spagna, un carattere distintivo a motivo dell'uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

## **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, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 212 247 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 3 *Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.*

Classe 9

Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, henné per uso cosmetico, mascara, ombretti, rossetti, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da spiaggia, zaini, zainetti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, cronografi [orologi], catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli]; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; orologi intelligenti [smartwatch].

Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.

Classe 14

Classe 18 *Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.*

Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

Classe 26

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Spray per fissare il trucco; dischetti d'ovatta per il trucco; creme cosmetiche; creme per il viso [cosmetiche]; creme per il viso e il corpo [cosmetici]; idratanti cosmetici; lozioni cosmetiche per il viso; lozioni per uso cosmetico; maschere cosmetiche; maschere di bellezza; oli cosmetici; saponi cosmetici; saponi di bellezza; prodotti di profumeria; profumi; preparati per rimuovere il trucco; gel per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco.

Classe 3

Software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di spray per fissare il trucco, dischetti d'ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, prodotti di profumeria, profumi, saponi cosmetici, saponi di bellezza, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse da viaggio, borse da palestra, valigie, valigie con rotelle, valigette per documenti, bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, cassette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, termos per alimenti, termos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezza], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all'americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di Natale, decorazioni e ornamenti per alberi di Natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali, alberi di Natale giocattolo, alberi di Natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento; identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile.

Classe 9

Classe 14 Portagioie; orologi a pendolo; orologi da tavolo; astucci per orologi.

Articoli di cartoleria; carta; cartone; cartoncini; penne; pennarelli; penne a sfera; stilografiche; portapenne; matite; matite colorate; agende e diari; agende tascabili; agende da tavolo; calendari; calendari da tavolo; calendari da muro; astucci portapenne [cartoleria]; astucci per articoli di cancelleria; cartelline; gomme per cancellare;

Classe 16 pastelli; pastelli ad olio; pastelli per colorare; pennelli; pennelli per artisti; pennelli per disegnare; quaderni; quaderni a spirale; quaderni ad anelli; quaderni per appunti; bloc-notes; blocchetti per appunti; blocchi da disegno; brochure; brochure informative stampate; autoadesivi; album da colorare; album per fotografie; taccuini; cataloghi; manifesti pubblicitari; manifesti incorniciati.

Borse da viaggio; borse da palestra; valigie; valigie con rotelle; valigette per documenti;

Classe 18 bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; ombrelli da sole.

Mobili e complementi di arredo; mobili bar [mobili]; mobili per ufficio; mobili metallici; mobili componibili; mobili per computer [mobili]; mobili per interni; mobili per la casa; mobili su misura; armadi; armadietti [mobili]; attaccapanni; divani; letti; credenze;

Classe 20 poltrone; tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; scrivanie modulari [mobili]; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; pouf [mobili]; cornici; specchi; espositori; porta-ombrelli; portariviste; scaffali; vassoi, non in metallo; cassette e cucce per animali.

Barattoli; barattoli da cucina; barattoli per conservazione di alimenti; bicchieri; bicchieri da vino; bicchieri da birra; bicchieri e tazze; bicchierini da liquore; boccali; borracce; borracce da viaggio; calici per bevande; casseruole; caraffe; cestini per il pane; contenitore per il pranzo in plastica; insalatiere; padelle; padelle da cucina [non elettriche]; padelle metalliche; padelle per friggere; pentole a pressione; pentole a pressione non elettriche; piatti; piatti biodegradabili; piatti compostabili; piatti da dessert; piatti da portata; piatti di carta; piatti di vetro; piatti in plastica; piatti monouso; piattini; recipienti per bere; recipienti per i pasti; recipienti per la cucina; stoviglie; stoviglie di vetro; stoviglie in ceramica; stoviglie in porcellana; stoviglie da forno e da tavola; tazze; tazze biodegradabili; tazze compostabili; tazze da tè; tazze da viaggio; tazze di carta; tazze di plastica; tazze in ceramica; tazze di porcellana; tazzine da caffè; tegami; tegami da cucina; teglie da forno; teiere; thermos per alimenti; thermos per bevande; vassoi; vassoi biodegradabili; vassoi compostabili; vassoi da portata; vassoi di carta, per uso domestico; zuppierie; zuppierie da portata.

Classe 21

Tende; tendaggi; tende di stoffa; tessuti per tende; tende di plastica; biancheria da bagno; biancheria da tavola; biancheria da cucina; biancheria da casa; biancheria da letto; biancheria per il bagno; tessuti per la biancheria; biancheria da tavola in tessuto; tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola]; tessuti; prodotti tessili per la fabbricazione di federe; prodotti tessili per la produzione di asciugamani; prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola; tessuti di spugna [prodotti tessili in pezza]; asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna; asciugamani in tessuto; asciugamani da cucina; asciugamani in materie tessili; teli trapuntati di spugna; teli da bagno; lenzuola; lenzuola in tessuto; federe per cuscini; copriletto; copriletto di spugna; copriletto e coperte da letto; tovaglie; tovaglie in tessuto; tovagliette all'americana in tessuto; tovagliette individuali in materie tessili; tovaglie in materie tessili; strofinacci per i piatti; fodere per trapunte e piumini.

Classe 24

Classe 26 Nastro per fissare parrucche.

Carta da parati; carta da parati in vinile; carta da parati in plastica; carta da parati con rivestimento tessile; carta da parati non in materiali tessili; carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete; carte da tappezzeria; rivestimenti per pareti e soffitti; tappeti; tappetini; zerbini in stoffa; stuoie.

Classe 27

Decorazioni per alberi di Natale; decorazioni e ornamenti per alberi di Natale; decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali; alberi di Natale giocattolo; alberi di Natale finti; giocattoli; bambole giocattolo; giochi; giochi di società; giochi da tavolo; giochi di carte.

Classe 28

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.

**Inés GARCÍA LLEDÓ**

**Esaminatrice**

**Persona di contatto:**

**Lara FARRUGGIA**

---

## **CIBO E VINI IG, l'Ue riforma il sistema – Italia Oggi 1 aprile 2022**



Indicazioni geografiche di vini, prodotti agricoli, bevande spiritose.

Su questo si deve esprimere la Commissione europea assicurando procedure on line semplici, celeri e che siano in grado di tutelare i produttori dell'Unione Europea. Tra gli obiettivi una registrazione e una procedura unica valevole per tutti i paesi dell'Unione, la protezione on line, quindi per le vendite su internet dei prodotti, più poteri ai produttori con la possibilità di avere un filo diretto con le autorità anticontraffazione. Infine, sinora è solo una proposta: regime di qualità per le specialità tradizionali garantite e l'utilizzo del termine "prodotto di montagna" come indicazione di qualità facoltativa.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

---

## **DIVIETO DI REGISTRAZIONE DI MARCHI CHE EVOCANO INDICAZIONI GEOGRAFICHE 0**

# DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA – Italia Oggi 1 aprile 2022



All'esame del Consiglio dei Ministri c'è la revisione del Codice di Proprietà Intellettuale, si lavora su tre versanti: sui marchi, sui brevetti e sui modelli di utilità. In particolare per quanto concerne i Marchi, l'obiettivo è dare una stretta all'abuso di nomi di indicazioni geografiche e di origine protetta, si introduce un articolo che reprime tentativi di ledere l'immagine dell'Italia, si prevede infine il sequestro di prodotti contraffatti nelle manifestazioni fieristiche.

Tra le novità più salienti relativamente ai brevetti:

l'art 65 CPI stabilisce che i diritti derivanti dall'invenzione all'interno di un rapporto di lavoro, spettano alla struttura di appartenenza quindi all'ente sia esso università, comune, istituto ecc.

la protezione temporanea di disegni e modelli esposti in fiere nasce sin dalla data di esposizione, si modifica il termine finale di durata e viene introdotta la possibilità di pagare le tasse entro un mese non solo contestualmente.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

---

## SYN-STAR contro Senstar – Quarta Commissione 15 marzo 2022

SYN-STAR

vs SENSTAR

Il settore è quello dei prodotti chimici.

In entrambi i marchi è presente il termine "Star", termine considerabile elogiativo. L'elemento "SYN" è un prefisso inglese che significa "con o insieme" .

Il pubblico di riferimento presumibilmente sarà un professionista del settore chimico e il professionista assocerà l'elemento "Sen" all'aggettivo inglese "delicato" e al contempo associa "SYN" all'aggettivo "sintetica".

Il marchio contestato "senstar" sarà associato alla sua funzione, per cui "ad essere sensibile" e il marchio anteriore "syn star" sarà associato verrà associato alla sua caratteristica cioè " sintetica"

Perciò non sussiste rischio di confusione del pubblico di riferimento.

#### DECISIONE

della Quarta Commissione di ricorso  
del 15 marzo 2022

Nel procedimento R 1597/2021-4

Evonik Operations GmbH

Rellinghauser Str. 1-11

45128 Essen

Germania Richiedente/ricorrente

rappresentata da Evonik Trademark Association, Rodenbacher Chaussee 4, 63457  
Hanau, Germania

contro

Guanti IP Asset B.V.

Het Overloon 1

6411 te Heerpolvere

Paesi Bassi Opponente/Convenuta

rappresentata da JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,  
Hohenstaufenring 62, 50674 grafia, Germania

Ricorso relativo al procedimento di opposizione n. B 3 063 722 (domanda di  
marchio

dell'Unione europea n. 17 896 670)

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da N. Korjus (Presidente), A. Kralik (Relatore) e L. Marijnissen  
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente  
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne  
l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

2

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 8 maggio 2018, Evonik Operations GmbH, già  
denominata Evonik Degussa GmbH (in prosieguo "la richiedente") chiedeva la  
registrazione del marchio denominativo

Senstar

per il seguente elenco di prodotti:

Classe 1 – Prodotti chimici per uso industriale; Polimeri chimici, in

particolare pellicole che formano polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; Prodotti chimici, in particolare in forma polimerica; Formulazioni chimiche; Addensanti chimici, in particolare addensanti a base di polimeri sintetici; Agenti chimici, in particolare agenti sensoriali e agenti per la fornitura di ingredienti; Additivi chimici; Ausiliari chimici; Prodotti chimici destinati all'uso come ingredienti, in particolare ingredienti chimici attivi; Precitati prodotti per l'igiene personale, l'industria cosmetica e farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e farmaceutici.

2 La domanda veniva pubblicata il 7 giugno 2018.

3 In data 7 settembre 2018, MC IP Asset B.V. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i prodotti di cui sopra.

4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, letterab), RMUE.

5 L'opposizione si fondava sulla registrazione del MUE n. 14 810 147 per il marchio denominativo SYN-STAR

depositato il 18 novembre 2015 e registrato il 16 marzo 2016 per i seguenti prodotti:

Classe 1 – Prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e per la cura della pelle; prodotti chimici e biochimici per cosmetici, prodotti per la cura della pelle e prodotti per la protezione solare per l'assorbimento di raggi ultravioletti;

Classe 3 – Cosmetici, anche per la cura della pelle e della bellezza; cosmetici e prodotti per la cura della pelle per la prevenzione delle ustioni solari; preparati abbronzanti e locandina; preparati e sostanze per il condizionamento, la cura e l'aspetto della pelle, del corpo e del viso.

6 Con decisione del 16 luglio 2021 ("la decisione impugnata"), la Divisione di

Opposizione rifiutava il marchio richiesto per tutti i prodotti in contestazione in quanto sussisteva un rischio di confusione. Al richiedente è stato ordinato di sopportare le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di opposizione. La

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

3  
Divisione di Opposizione ha, in particolare, motivato la propria decisione

nei

seguenti termini:

- I prodotti contestati della classe 1 sono contenuti nella categoria più ampia o si sovrappongono con i prodotti del marchio anteriore. Pertanto, i prodotti in conflitto sono identici.
  - I prodotti sono prodotti specialistici destinati a clienti commerciali con conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza e per la cura della pelle, il cui grado di attenzione può variare da medio a elevato.
  - Visivamente, i segni hanno una lunghezza simile e hanno in comune sei lettere, poste nello stesso ordine (S, N, S, T, A e R). Inoltre, entrambi i marchi condividono la stessa terminazione [STAR] e iniziano con la lettera "S". Le differenze si riscontrano nelle loro seconde lettere e nel trattino del marchio anteriore. Nel complesso, essi sono visivamente simili a un grado medio.
  - Sotto il profilo fonetico, i segni presentano sette fonemi, sei dei quali sono posti nello stesso ordine con un ritmo e intonazione identici. La pronuncia differisce nelle vocali, vale a dire nei suoni di "Y" del marchio anteriore e "E" del segno contestato che per una parte del pubblico sono molto simili. La lieve diversa pronuncia di "SYN" e "SEN" non è molto percepibile per una parte del pubblico e, di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
  - Sotto il profilo concettuale, il termine "Star" sarà compreso da gran parte del pubblico di riferimento a un termine elogiativo. L'elemento "SYN" è un prefisso inglese che significa "con o insieme" e il marchio contestato è privo di significato e sarà visto come una parola di fantasia. Il termine "STAR", comune ai due marchi, sarà associato al suo significato e, in tale misura, i segni sono concettualmente simili.
  - Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
  - I segni presentano un grado medio di somiglianza visiva e sono altamente simili dal punto di vista fonetico. Sotto il profilo concettuale, esiste una somiglianza per il pubblico che percepisce il significato del termine "Star". Poiché i prodotti in questione sono stati ritenuti identici, le differenze nei segni non sono sufficienti ad escludere il rischio che parti del pubblico di riferimento creino che i prodotti recanti il marchio richiesto provengano dall'impresa che appartiene al titolare del marchio anteriore o da un'impresa economicamente collegata.
  - Ne consegue che sussiste un rischio di confusione e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
- 7 Il 16 settembre 2021 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. La memoria contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 10 novembre 2021. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

4

8 Nella sua risposta ricevuta il 22 dicembre 2021, l'opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come

segue:

– Sifa riferimento ai precedenti argomenti presentati in prima istanza e si ripetono le stesse argomentazioni a sostegno del ricorso.

– In particolare, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da "professionisti del settore chimico", dotati di un elevato grado di attenzione e

di avvisi/analisi di prodotti differenti e di marchi differenti. Questi professionisti comprenderanno che il suffisso "star" è esclusivamente descrittivo e, pertanto, i prefissi "Sen" e "SYN" sono gli elementi che sono senza dubbio gli elementi distintivi e dominanti in entrambi i marchi.

– È pacifico che un professionista del settore chimico assocerà l'elemento "Sen" all'aggettivo inglese "delicato" e al contempo associa "SYN" all'aggettivo "sintetica". Pertanto, gli elementi dominanti di entrambi i segni

sono concettualmente diversi: il marchio contestato è associato alla sua funzione, vale a dire "ad essere sensibile" e al marchio anteriore associato al

suo carattere/natura, vale a dire "da sintetica". Di conseguenza, le differenze

fonetiche, visive e concettuali sono chiarissime che il pubblico di riferimento,

ossia i professionisti del settore chimico, non presume che i prodotti in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

– Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento e la decisione della Divisione di Opposizione n. B 3 063 722 deve essere annullata.

10 Gli argomenti presentati in risposta possono essere sintetizzati come segue:

– Sussiste un rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio anteriore.

– Anche se il pubblico di riferimento può essere costituito da clienti commerciali dotati di conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di prodotti cosmetici e di bellezza e per la cura della pelle, essi

non prestano necessariamente un livello di attenzione elevato ai marchi in relazione ai prodotti in questione in generale. Il livello di attenzione può essere solo medio e può variare.

– I prodotti contestati nella Classe 1 si sovrappongono o sono inclusi nella più ampia categoria dei prodotti dei marchi anteriori. Pertanto i due termini sono

identici.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

5

– Anche i segni sono molto simili. Visivamente, essi hanno una lunghezza simile e coincidono in sei su sette lettere poste nello stesso ordine. Il trattino

nel marchio contestato è di lieve entità ed è probabile che passerà inosservato. Visivamente simili a un grado elevato.

– Sotto il profilo fonetico, essi sono altresì altamente simili soprattutto a causa

delle lettere coincidenti “S \* NSTAR” e della struttura dei segni (entrambi composti da due sillabe), che conferiscono a questi due segni un ritmo e una pronuncia simili. La pronuncia leggermente diversa di “SYN” e “SEN” è difficilmente percepibile.

– Sotto il profilo concettuale, i segni non hanno alcun significato per il pubblico

di riferimento. Tuttavia “Senstar” sarà compreso per “SYN-STAR”, pertanto la presunta differenza concettuale rimarrà inosservata. Pertanto, si ritiene che

i segni siano almeno concettualmente simili in media misura.

– La differenza tra i marchi è talmente insignificante che le somiglianze superano queste lievi differenze. I segni sono molto simili e i prodotti in conflitto sono identici.

– Anche ipotizzando che il pubblico di riferimento prestasse maggiore attenzione, sussiste un rischio di confusione perché anche i clienti che prestano un grado di attenzione elevato devono fare affidamento sul ricordo imperfetto dei marchi. Di conseguenza, sussiste un rischio di confusione tra i

marchi in conflitto.

– Il ricorso deve essere respinto e la domanda di MUE n. 17 896 670 deve essere respinta in toto.

Motivazione

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

RMUE (UE) 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.

12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE.

Ed è ricevibile.

Ambito del ricorso

13 La richiedente che ha depositato il ricorso ha impugnato integralmente la decisione impugnata. Di conseguenza, la Commissione valuterà se la decisione impugnata ha accolto l'opposizione nella sua interezza sulla base dei motivi di cui

all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

14 Aisensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito all'opposizione

del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti per i quali i due marchi sono stati richiesti,

sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio

anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione

con il marchio anteriore.

15 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione, aisensi di

tale articolo, la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in

questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

16 Ai finidell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un rischio

di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi

designano. Tali condizioni sono cumulative (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Inoltre, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (14/12/2006, T-81/03, & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).

Comparazione dei prodotti

17 Pervalutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener

conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i

servizi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzazione, nonché la loro concorrenzialità o

complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).

Ulteriori fattori includono la destinazione dei prodotti e servizi, indipendentemente dal fatto che possano essere fabbricati, venduti o forniti dalla

stessa impresa o da imprese economicamente collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i loro punti vendita.

18 La Divisione di Opposizione ha correttamente ritenuto che le "sostanze chimiche

per l'industria e gli additivi chimici destinati alla cura personale, all'industria

cosmetica e farmaceutica/alla fabbricazione di prodotti per la cura

personale,  
cosmetici e farmaceutici”, rientranti nella classe 1, fossero identici ai precedenti  
“prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e  
per la cura della pelle” nella stessa classe, dal momento che i primi includono, in  
quanto categoria più ampia, i prodotti coperti dal marchio anteriore  
(14/02/2019,  
T-63/18, TabRO Grande Meat in Style (fig.)/TORE, § 27, EU:T:2019:89, § 29.  
19 Inoltre, i “polimeri chimici contestati, in particolare pellicole che formano  
polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; prodotti chimici, in particolare in  
forma polimerica; formulazioni chimiche; addensanti chimici, in particolare  
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente  
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne  
l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

7  
addensanti a base di polimeri sintetici; agenti chimici, in particolare  
agenti  
sensoriali e agenti per la fornitura di ingredienti; ausiliari chimici;  
prodotti  
chimici destinati all’uso come ingredienti, in particolare ingredienti  
chimici attivi;  
i prodotti citati in precedenza per l’igiene personale, l’industria cosmetica  
e  
farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona,  
cosmetici e  
farmaceutici” si sovrappongono con “prodotti chimici per uso industriale per  
la  
fabbricazione di prodotti di bellezza e per la cura della pelle”  
dell’opponente.  
Pertanto i due termini sono identici.

20 Queste considerazioni non possono essere alterate dall’argomento della  
richiedente secondo cui i prodotti contestati non sono identici o simili  
anche ai  
prodotti anteriori della classe 3. Per concludere che l’identità o  
somiglianza tra i  
prodotti in contestazione e i prodotti anteriori non è necessario ritenere  
che tutti i  
prodotti anteriori siano identici o simili ai prodotti in contestazione.  
Pubblicodi riferimento

21 La percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento dei prodotti  
o dei  
servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione  
globale del  
rischio di confusione. Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che  
il  
consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata sia  
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999,

C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Occorre anche tener conto

del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (13/02/2007, T256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).

22 Il pubblico di riferimento è composto da utenti che possono utilizzare sia i

prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore sia i prodotti e servizi coperti dal

marchio richiesto (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).

23 Al riguardo, occorre tener conto del fatto che un pubblico ristretto e specializzato

può disporre di una conoscenza specifica dei prodotti o dei servizi contraddistinti

dai marchi in conflitto e/o mostrare, al riguardo, un livello di attenzione più

elevato rispetto al grande pubblico (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

24 Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono prodotti specialistici destinati a clienti commerciali dotati di conoscenze o competenze

professionali specifiche nella fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza e

per la cura della pelle. Il loro grado di attenzione sarà superiore alla media.

25 Si ricorda che quando, come nel caso di specie, la protezione del marchio anteriore si estende all'insieme dell'Unione, occorre prendere in considerazione la

percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti o dei

servizi di cui trattasi all'interno di tale territorio. Tuttavia, occorre ricordare che,

per rifiutare la registrazione di un marchio dell'Unione europea, è sufficiente che

un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1,

lettera b), RMUE esista in una parte dell'Unione (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 &

T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76).

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

8

Comparazione dei segni

26 La valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata, per quanto

attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto,

sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei segni da

parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C591/12 P, Bimbo DEPn, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, ETICI W/BGW, EU:C:2015:714, § 35).

27 Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste

tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale (23/10/2002, T6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).

28 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in

considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi

in questione considerati ciascuno nel suo complesso. Benché l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle

sue componenti, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, ETICI W/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).

29 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:

30 Entrambi i marchi sono denominativi. Il marchio anteriore ha sette lettere maiuscole e un trattino mentre il marchio posteriore ha sette lettere minuscole.

Tuttavia, occorre ricordare che, nel caso dei marchi denominativi, è la parola in

quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, contrariamente

SYN-STAR Senstar

Marchio anteriore Segno contestato

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

9

a quanto allegato dalla richiedente, è irrilevante se i segni si trovano in lettere

maiuscole o minuscole (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD /WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 44, 46).

31 Anchesse il pubblico percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, resta il fatto che, percependo un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per loro natura, suggeriscono un significato compiuto o che assomigliano a parole loro note (03/12/2015, T105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 72, 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Nel caso di specie, il trattino del marchio anteriore separa visivamente il segno anteriore da due elementi verbali "SYN" e "STAR", ma nessuno di essi è più dominante (visivamente rilevante) rispetto all'altro. Almeno una parte del pubblico di riferimento considererà il segno contestato nel suo complesso e non lo separerà negli elementi "Sen" e "star".

32 L'elemento "STAR", in entrambi i marchi, fa parte del vocabolario inglese basilico e generalmente conosciuto da gran parte del pubblico dell'Unione europea, compreso il pubblico nei territori non anglofoni (10/09/2014, T-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186, § 52). Pertanto, il termine inglese "star" è generalmente inteso come un termine elogiativo che enfatizza la qualità dei prodotti (07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A -STARS, EU:T:2015:474, § 48). Tenendo presente che i prodotti sono "prodotti chimici" e "prodotti chimici", questo elemento è considerato debole.

33 Nella motivazione, la richiedente sostiene che l'elemento "SYN" del marchio anteriore sarà percepito, in relazione a prodotti chimici e chimici, come un'abbreviazione del termine "sintetici" che indica che i prodotti in questione sono costituiti da ingredienti non naturali o sintetici. Mentre la Divisione di Opposizione ha correttamente ritenuto che, in linea generale, tale elemento del marchio anteriore sia un prefisso inglese con il significato di "con o insieme" (informazioni tratte da Collins English Dictionary il 05/07/2021 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syn>).

34 Tuttavia, in relazione ai prodotti chimici rilevanti, il pubblico specializzato anglofono è suscettibile di percepirlo come un riferimento descrittivo alle caratteristiche intrinseche dei prodotti, vale a dire che essi sono realizzati artificialmente dalla reazione chimica piuttosto che da sostanze naturali. Secondo il dizionario, il prefisso "SYN" è comunemente utilizzato in inglese per formare termini che designano prodotti sintetici, come "synfuel", "syngas" o "synoil" (estratti da Oxford English Dictionary, <https://www.oed.com/view/Entry/196333?rskey=rCwnpd> risultato = 2 & isvanded = # eid il 04/03/2022). La Commissione osserva che non vi sono indicazioni

che

l'elemento "SYN" sarebbe utilizzato e compreso come prefisso che indica il concetto di "sintetica" in qualsiasi altra lingua dell'UE. Per motivi di economia

procedurale, la Commissione procederà alla valutazione sulla base della percezione della parte non anglofono del pubblico dell'Unione europea. Per questa parte del pubblico l'elemento "SYN" sarà privo di significato o, al massimo, allusivo per coincidenza con la sequenza iniziale di lettere negli equivalenti della parola "syntetický" in diverse lingue dell'UE (ad esempio, "syntetisk" in tedesco e olandese, "synthétique" in francese, "syntetique" in Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

10

polacco, "syntetický" in lingua ceca e slovacca, "syntetisk" in danese e svedese,

"synteiere" e "synteiere" in lingua polacca, "syntetický" in danese e svedese,

"syntetisk" in danese e svedese, "syntepolimeri" e "synteiere" in danese e svedese,

"syntepiombo" in danese e svedese, "syntetisk" in danese e svedese,"syntetisk" in

danese e svedese, sinottagro ecatalano. Tenuto conto del carattere laudativo dell'elemento "STAR", è l'elemento iniziale "SYN" che è l'elemento più distintivo

del marchio anteriore.

35 Per quanto riguarda il marchio richiesto, la richiedente sostiene che le lettere

"SEN" di sarà percepita come un'abbreviazione di "sensibile". La Commissione ritiene che non si possa escludere che almeno una parte del pubblico sia in grado

di effettuare tale associazione concettuale, tenuto conto del fatto che tale concetto

può essere rilevante rispetto alle sostanze chimiche utilizzate per i prodotti per la

cura della persona e per i cosmetici. Tuttavia, non vi sono ragioni o prove valide

per dimostrare che "SEN" è utilizzato in nessuna delle lingue dell'UE come prefisso o abbreviazione per indicare il termine "sensibile". Pertanto, la Commissione non può concludere che il pubblico di riferimento nel suo complesso sia in grado di associare tale elemento a un significato concreto.

36 Sotto il profilo visivo, i segni presentano lunghezze simili (sette lettere ciascuna,

più un trattino nel caso del segno anteriore) e hanno in comune sei lettere, vale a

dire le lettere "S", "N", "S", "T", "A" e "R", poste nello stesso ordine. Ne consegue che entrambi i marchi condividono la stessa terminazione STAR.

Nell' misura in cui la richiedente richiama la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale una coincidenza nella parte iniziale del segno è particolarmente

rilevante in quanto i consumatori prestano, in generale, maggiore attenzione

all'inizio dei marchi piuttosto che alle estremità, la Commissione osserva che anche le parti iniziali dei segni a confronto presentano una certa somiglianza in ragione del fatto che i segni iniziano con la stessa lettera ("S") e hanno la stessa terza lettera "N". I marchi differiscono nelle loro seconde lettere e nel trattino del marchio anteriore. Tuttavia, il trattino ("-") è un carattere tipografico standard e la sua presenza rende il marchio anteriore composto unicamente da due elementi, mentre il segno contestato è solo una parola. In tali circostanze, la somiglianza visiva è almeno media.

37 Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere S\* NSTAR", presenti identicamente in entrambi i segni. Inoltre, dato che entrambi i segni hanno sette fonemi di cui sei sono identici e inseriti nello stesso ordine, presentano lo stesso ritmo e intonazione. La Commissione ritiene che il trattino non avrà alcun impatto evidente sulla pronuncia del marchio anteriore dal momento che è posto tra due sillabe. D'altro canto, la pronuncia differisce leggermente nelle vocali della prima sillaba dei segni a causa della loro diversa seconda lettera, vale a dire nei suoni di "Y" del marchio anteriore e "E" del segno contestato. Si tratta di vowel senza arrotondamenti, il primo vicino e il secondo close-mid e foneticamente altamente simili per una parte significativa del pubblico del territorio di riferimento. In Germania, Francia o Italia, ad esempio, la pronuncia leggermente diversa di "SYN" e "SEN" è difficilmente percepibile. Pertanto, sotto il profilo fonetico, i segni sono altamente simili. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

11  
38 Sotto il profilo concettuale, i segni, considerati nel loro complesso, non hanno alcun significato per il pubblico del territorio di riferimento. Tuttavia, l'elemento coincidente "STAR", se scomposto, sarà associato al significato spiegato in precedenza. Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. Al riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, i segni in conflitto sono

considerati abbastanza simili nella misura in cui evocano la stessa idea (27/02/2015, T-377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 32 e giurisprudenza ivi citata). La somiglianza concettuale risultante dall'elemento coincidente "STAR"

può essere ridotta dal punto di vista di una parte del pubblico di riferimento che

percepirà il carattere allusivo degli elementi "SYN" e/o "SEN".

Ciononostante,

poiché gli elementi "SYN", "SEN" e "STAR", se riconosciuti, evocano i significati il cui carattere distintivo è alquanto limitato nel contesto pertinente,

l'impatto di qualsiasi somiglianza o differenza concettuale è significativamente

ridotto. Tuttavia, tali considerazioni saranno prese in considerazione nell'ambito

della valutazione globale del rischio di confusione (03/10/2019, T-491/18, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 69).

39 Prendendo in considerazione almeno il grado medio di somiglianza visiva, l'elevato grado di somiglianza fonetica e, almeno per una parte del pubblico di

riferimento, anche una certa somiglianza concettuale, la Commissione ritiene che

i segni siano nel complesso simili a un grado superiore alla media dal punto di

vista di una parte sostanziale del pubblico di riferimento. Se la somiglianza tra i

segni possa determinare un rischio di confusione dipende in gran parte dalla valutazione globale degli altri fattori pertinenti, tra cui la percezione del pubblico

di riferimento, il loro grado di attenzione, il carattere distintivo del marchio

anteriore e la comparazione dei prodotti in questione.

Carattere distintivo dei marchi anteriori

40 Per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio, occorre valutare

globalmente la maggiore o minore idoneità a identificare i prodotti o servizi per i

quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata.

41 Occorre tener conto delle caratteristiche intrinseche del marchio, tra cui il fatto

che esso contenga o meno un elemento descrittivo dei prodotti per i quali è stato

registrato e altri criteri; in particolare, l'intensità, l'estensione geografica e la

durata dell'uso del marchio (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).

42 Inquanto tale, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo in

funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione

e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.

43 L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il suo marchio anteriore è particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

44 Dal punto di vista del pubblico di riferimento che percepirà l'elemento "SYN" come un riferimento allusivo alle caratteristiche dei prodotti in questione e che

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

12 vedrà il secondo elemento "STAR" come un riferimento elogiativo alla qualità dei prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore è inferiore al normale. D'altro canto, dal punto di vista della restante parte del pubblico che non assocerà l'elemento "SYN" ad alcun significato, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza di un elemento debole "STAR" nel marchio.

Valutazione globale del rischio di confusione

45 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi fattori, tra cui l'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e servizi designati;

deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18).

46 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato è il rischio di confusione, e i marchi aventi un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente sia a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Come indicato sopra, a seconda della percezione del pubblico di riferimento, il marchio anteriore possiede un carattere distintivo normale o inferiore al normale.

47 Infatti, un carattere distintivo debole non può, di per sé, escludere la constatazione di un rischio di confusione (v., in tal senso, 27/04/2006, C-235/05 P, Flexi

Air,

EU:C:2006:271, § 42-45, 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 64). Infatti, sebbene il carattere distintivo del marchio

anteriore debba essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori coinvolti in tale valutazione. Di conseguenza, può sussistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di

una somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi designati (v. 13/12/2007, T134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70, 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,

EU:T:2005:102, § 61). Di conseguenza, la somiglianza non può essere esclusa automaticamente in virtù dei marchi che coincidono solo in elementi dotati di un

carattere distintivo debole. Con riguardo al raffronto dei marchi, occorre prendere

in considerazione tutti i fatti pertinenti, tra cui la presenza di un elemento con un

carattere distintivo debole e la questione se tale elemento abbia un'importanza

secondaria rispetto agli altri elementi dei segni (v., in tal senso, 15/02/2017, T568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58-59 e

giurisprudenza ivi citata).

48 Inoltre, quando si tratta del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo

complesso, si deve ritenere che quest'ultimo abbia almeno un livello minimo di

carattere distintivo intrinseco. I marchi anteriori, che si tratti di marchi

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

13

dell'Unione europea o di marchi nazionali, godono di una "presunzione di validità" (23/04/2013, T-109/11, Endurance, EU:T:2013:211, § 28 e

giurisprudenza ivi citata). Pertanto, in tale procedimento di opposizione, non è

possibile ritenere che il marchio anteriore sia esclusivamente descrittivo o del

tutto privo di carattere distintivo. Anche se l'Ufficio deve verificare il modo in cui

il pubblico percepisce il segno e ne valuta il carattere distintivo, tale verifica

potrebbe non condurre alla constatazione di una mancanza di carattere distintivo

del marchio anteriore (v., per analogia, per quanto riguarda i marchi nazionali

anteriori, 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 41-44).

Pertanto,

si deve ritenere che il marchio anteriore presenti, almeno, un livello minimo di

carattere distintivo.

49 La Corte ha chiaramente statuito che un debole livello di carattere distintivo in quanto tale non può avere l'effetto di prescindere dal fattore di somiglianza tra i marchi, in quanto ciò non sarebbe coerente con la natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad effettuare in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 41). Il basso livello di carattere distintivo dell'elemento coincidente "STAR" non significa che il consumatore non ricorderebbe che tale elemento concettuale è contenuto in modo identico in entrambi i marchi (10/09/2014, T-199/13, Star foods, EU:T:2014:761, § 69, 10/10/2012, T-333/11, Star foods, EU:T:2012:536, § 32,33 confermata da 08/05/2014, C-608/12 P, Star foods, EU:C:2014:320, 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 56-58).

50 Nel caso di specie, i prodotti in questione sono stati considerati identici. Dalla giurisprudenza risulta che, quando i prodotti e servizi sono identici, il rischio di confusione può essere escluso solo quando i segni presentano sostanziali differenze visive, fonetiche o concettuali. Come indicato sopra, ciò non si verifica nel caso di specie, dal momento che i marchi a confronto sono risultati simili a un grado superiore alla media (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T-473/11, Menochron, EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).

51 Infatti, i segni sono stati considerati visivamente simili almeno a un grado medio e altamente simili dal punto di vista fonetico. A tal proposito, occorre rilevare che i marchi coincidono nel loro elemento finale "STAR", ma anche i loro rispettivi iniziali sono molto simili. Pertanto, le uniche differenze tra i segni, vale a dire le loro diverse seconde lettere e il trattino del segno anteriore, possono essere ignorate. A parere della Commissione, tali differenze non sono in grado di controbilanciare le somiglianze riscontrate e di suscitare impressioni generali diverse. Inoltre, a causa della coincidenza dell'elemento "STAR", esiste una certa somiglianza concettuale nonostante il carattere debole di tale elemento. Anche se ritenuto significativo, la capacità degli elementi "SYN" e "SEN" di neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche è alquanto limitata in ragione del fatto che entrambi i significati presentano collegamenti chiari con le caratteristiche

dei

prodotti in questione, come sopra indicato.

52 Nonostante il livello di attenzione del pubblico di riferimento, occorre ricordare

che il fatto che il pubblico di riferimento sia più attento all'identità del produttore

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

14

o del fornitore dei prodotti o dei servizi di cui intende avvalersi, non significa

tuttavia che esso esaminerà il marchio di cui è stato investito con il minimo dettaglio o che lo confronterà in modo più dettagliato rispetto ad un altro marchio.

Anche nel caso di un pubblico con un livello di attenzione elevato, resta il fatto

che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 e giurisprudenza citata, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54, 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 e giurisprudenza ivi citata).

53 Tenuto conto dell'interdipendenza tra i fattori rilevanti, la Commissione ritiene

che la parte del pubblico di riferimento per la quale il carattere distintivo del

marchio anteriore è inferiore al normale possa ritenere, nel vedere il segno simile

dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale in relazione ai prodotti identici,

che essi siano forniti dalle stesse imprese o da quelle economicamente collegate.

Pertanto, nei confronti di tali clienti, sussiste un rischio di confusione.

54 Tale conclusione si applica, a fortiori, alla parte non trascurabile del pubblico di

riferimento che percepisce il marchio anteriore come intrinsecamente distintivo in

un grado normale e che, al contempo, non attribuisce alcun significato all'elemento "SEN" del marchio contestato. Date le nette somiglianze tra i segni,

questa parte del pubblico di riferimento è suscettibile di creare un nesso tra i

segni, anche se non confondibili direttamente, credendo che provengano dalla stessa impresa o da quelli economicamente collegati. Diconseguenza, le differenze tra i segni sono insufficienti ad escludere in modo sicuro un rischio di

confusione.

55 Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la divisione di Opposizione abbia correttamente stabilito l'esistenza di un rischio di confusione

tra i marchi e abbia correttamente accolto l'opposizione ai sensi dell'articolo 8,

paragrafo 1, lettera b), RMUE per tutti i prodotti contestati.

Spese

56 Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e dell'articolo 18, REMUE, la

richiedente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dall'opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

57 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per

la rappresentanza professionale dell'opponente, pari a 550 EUR.

58 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d'opposizione ha

condannato la ricorrente al pagamento della tassa di opposizione dell'opponente

320 EUR e spese di rappresentanza che sono stati fissati a 300 EUR. Questa

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

15

decisione rimane impregiudicata. L'importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente

fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]

16

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;
2. Al richiedente viene ordinato di sopportare le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR.

L'importo

totale a carico del richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso

ammonta a 1 170 EUR.

Firmato

N. Korjus

Firmato

A. Kralik

Firmato

L. Marijnissen

Cancelliere:

Firmato

P.O. N. Granado Carpent

---

# CIAO contro CIAO – Opposizione

## 15-03-2022



CIAO è una parola conosciuta in tutto il mondo ma sufficientemente distintiva relativamente ai prodotti oggetto dei due marchi in questione cioè i cosmetici. Il punto esclamativo del marchio impugnato non aggiunge originalità in quanto semplicemente attiene alla intonazione che si dà alla parola. Anche l'aggiunta di **italians make beauty** che tradotto è **gli italiani fanno la bellezza** è più uno slogan pubblicitario che una aggiunta originale.

Per questi motivi esiste il rischio di confondibilità.

### **OPPOSIZIONE N. B 3 133 025**

**Cip 4 S.r.l.**, Via Mario Idiomi 6, 20090 Assago (MI), Italia (opponente), rappresentata da **Bugnion S.p.A.**, Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**Francesca Rizzo**, Via Ruggero Fauro 27, 00197 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da **Danilo Lombardo**, via Giovanni Antonelli 4, 00197 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/03/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

### **DECISIONE:**

L'opposizione n. B 3 133 025 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati: Classe 3: Dentifrici; preparati per la toilette; rossetti; sali per sbiancare; smacchiatori; preparati per lucidare; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; muschio [profumeria]; ionone [profumeria]; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per lucidare; preparati per l'apprettatura del bucato; tinture per la barba; menta per la profumeria; ciglia posticce; creme cosmetiche; gel per sbiancare i denti; prodotti per il trucco; rosso per lucidare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; prodotti per la cura delle unghie; sostanze per pulire; pietre da barba [astringenti]; cipria per il trucco; agenti decapanti; saponi contro il sudore dei piedi; adesivi per fissare le ciglia posticce; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; lozioni per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; olio di mandorle; ammorbidenti; bastoncini di incenso; pietra pomice; profumi; collutori non per uso medico; gesso per la pulizia; blu per azzurrare la biancheria; matite per sopracciglia; prodotti per togliere le lacche; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cera per pavimenti in parquet; trucchi; preparati di collagene per uso cosmetico; legno aromatico; cera per depilare; cosmetici per animali; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; spray per rinfrescare l'alito; prodotti per togliere il trucco; ovatta per uso cosmetico; maschere di bellezza per il viso; soda per sbiancare; acqua di colonia; lucidalabbra; acque da toilette; cosmetici per le ciglia; grassi per uso cosmetico; cera per lucidare; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; ambra [profumeria]; eliotropina; shampoo; prodotti per lisciare; shampoo secco; motivi decorativi per uso cosmetico; sostanze per lucidare; amido per dare il lustro; prodotti per la rasatura; balsamo per capelli; estratti di erbe ad uso cosmetico; saponi per ravvivare; estratti di fiori [profumeria]; perossido d'idrogeno per uso cosmetico; prodotti per profumare la biancheria; lacche per capelli; essenza di anice stellato; saponi deodoranti; olio di rose; prodotti per il lavaggio a secco; cosmetici; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; saponi; prodotti per sgrassare, eccetto quelli

1. utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; salda d'amido; latte di mandorle per uso cosmetico; tinture cosmetiche; adesivi decorativi per unghie; preparati per schermi solari; prodotti per togliere le tinture; neutralizzanti per permanenti; terpeni [oli essenziali]; oli essenziali; gel per massaggi non ad uso medico; sali da bagno non per uso medico; nécessaires di cosmetica; cere per lucidare; sapone alla mandorla; oli essenziali di cedro; profumi per ambiente; prodotti di sbianca [bucato]; mascara; pietre d'allume [astringenti]; coloranti per capelli; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; balsamo non per uso medico; essenza di menta [oli essenziali]; prodotti per fumigazioni [profumi]; matite per uso cosmetico; latte per la toilette; prodotti per affilare; cosmetici per le sopracciglia; lozioni dopobarba; preparati disincrostanti per uso domestico; smalti per unghie; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; essenze eteriche; saponi contro la traspirazione; bianco di gesso; creme per lucidare; aromi [oli essenziali]; cera per i baffi; oli per uso cosmetico; olio di lavanda; essenze di bergamotto; deodoranti per animali domestici; pots-pourris profumati; maschere di bellezza; pietra per lucidare; creme per sbiancare la pelle; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per il bucato; preparati fitocosmetici; prodotti per togliere le vernici; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; prodotti di profumeria; astringenti per uso cosmetico; saponette; cristalli di soda per la pulizia; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; terpeni; oli per pulire; acque odorose; oli essenziali di limone; pietra per levigare; prodotti per la pulizia; henné [tintura cosmetica]; astucci per rossetti; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; coloranti per la toilette; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti depilatori; olio di gelsomino; oli per la profumeria; tripolo per lucidare; basi per profumi di fiori; lozioni per capelli; prodotti di toilette contro il sudore; salviette impregnate struccanti; candeggina; geraniolo; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per il bucato; talco per toilette; incenso; oli da toilette; acqua di lavanda; unghie posticce. Classe 21: Spazzolini per unghie; spazzole per toilette; pettini per animali; pettini; utensili cosmetici; palette, per uso domestico; spugne per toilette; piumino della cipria; spazzole per sopracciglia; utensili per la toilette; pennelli per la barba; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia.

2. La domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 246 694 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

## MOTIVAZIONI

In data 20/10/2020, l'opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 246 694

(marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 3 e contro una parte dei prodotti compresi nella Classe

21. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 896 201,  (marchio figurativo). L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

#### a) I prodotti

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

*Classe 3: Salviette profumate; salviette per neonati; salviette imbevute di cosmetici; salviette cosmetiche preumidificate; salviette imbevute di sostanze detergenti; salviette contenenti prodotti per la pulizia; kit per l'igiene orale; prodotti detergenti per l'igiene personale; salviettine detergenti per l'igiene femminile; salviette umidificate per uso igienico e cosmetico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; prodotti per l'igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la pulizia; prodotti di pulizia per uso domestico; prodotti per la pulizia dei denti; prodotti per la pulizia del viso; panni imbevuti con un prodotto detergente per la pulizia di occhiali; preparati per pulire; prodotti pulire vetri e finestrini; prodotti per la pulizia del pavimento; preparati per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco; dischetti d'ovatta per il trucco; salviette impregnate struccanti; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cosmetici; deodoranti personali; deodoranti per animali domestici; prodotti detergenti per il viso antibatterici (non medicati -); shampoo.*

*Classe 21: Panni per la pulizia; pelli per la pulizia; panni per la pulizia in cellulosa; panni per la pulizia di occhiali; panni per pulire; spugnette per pulire; tamponi per pulire; guanti per pulire ad uso domestico; panni per pulire che non lasciano pelucchi; panni per vetri; panni abrasivi; tamponi*

abrasivi; panni per lucidare [non abrasivi]; tamponi abrasivi per la cucina o per uso domestico; panni per la polvere; stracci per pavimenti; lavaggio di pavimenti (panni per -).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Dentifrici; preparati per la toilette; rossetti; sali per sbiancare; smacchiatori; preparati per lucidare; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; muschio [profumeria]; ionone [profumeria]; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per lucidare; preparati per l'apprettatura del bucato; tinture per la barba; menta per la profumeria; cera per sarti; ciglia posticce; creme cosmetiche; gel per sbiancare i denti; prodotti per il trucco; rosso per lucidare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; prodotti per la cura delle unghie; sostanze per pulire; pietre da barba [astringenti]; cipria per il trucco; agenti decapanti; saponi contro il sudore dei piedi; adesivi per fissare le ciglia posticce; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; lozioni per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; olio di mandorle; ammorbidenti; bastoncini di incenso; pietra pomice; profumi; collutori non per uso medico; gesso per la pulizia; blu per azzurrare la biancheria; matite per sopracciglia; prodotti per togliere le lacche; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cera per pavimenti in parquet; trucchi; preparati di collagene per uso cosmetico; legno aromatico; cera per depilare; cosmetici per animali; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; spray per rinfrescare l'alito; prodotti per togliere il trucco; ovatta per uso cosmetico; maschere di bellezza per il viso; soda per sbiancare; acqua di colonia; lucidalabbra; acque da toilette; cosmetici per le ciglia; grassi per uso cosmetico; cera per lucidare; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; ambra [profumeria]; eliotropina; shampoo; prodotti per lisciare; shampoo secco; motivi decorativi per uso cosmetico; sostanze per lucidare; amido per dare il lustro; prodotti per la rasatura; balsamo per capelli; estratti di erbe ad uso cosmetico; saponi per ravvivare; estratti di fiori [profumeria]; perossido d'idrogeno per uso cosmetico; prodotti per profumare la biancheria; lacche per capelli; essenza di anice stellato; saponi deodoranti; olio di rose; prodotti per il lavaggio a secco; cosmetici; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; saponi; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; salda d'amido; latte di mandorle per uso cosmetico; tinture cosmetiche; adesivi decorativi per unghie; preparati per schermi solari; prodotti per togliere le tinture; neutralizzanti per permanenti; terpeni [oli essenziali]; oli essenziali; gel per massaggi non ad uso medico; sali da bagno non per uso medico; nécessaires di cosmetica; cere per lucidare; cera per scarpe; sapone alla mandorla; oli essenziali di cedro; profumi per ambiente; prodotti di sbianca [bucato]; mascara; pietre d'allume [astringenti]; coloranti per capelli; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; balsamo non per uso medico; essenza di menta [oli essenziali]; prodotti per fumigazioni [profumi]; matite per uso cosmetico;

latte per la toilette; prodotti per affilare; cosmetici per le sopracciglia; lozioni dopobarba; preparati disincrostanti per uso domestico; smalti per unghie; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; essenze eteriche; saponi contro la traspirazione; bianco di gesso; creme per lucidare; aromi [oli essenziali]; cera per i baffi; oli per uso cosmetico; olio di lavanda; essenze di bergamotto; deodoranti per animali domestici; pots-pourris profumati; maschere di bellezza; pietra per lucidare; creme per sbiancare la pelle; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per il bucato; preparati fitocosmetici; creme per il cuoio; prodotti per togliere le vernici; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; prodotti di profumeria; astringenti per uso cosmetico; saponette; cristalli di soda per la pulizia; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; terpeni; cera per calzalai; oli per pulire; acque odorose; oli essenziali di limone; pietra per levigare; prodotti per la pulizia; henné [tintura cosmetica]; astucci per rossetti; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; coloranti per la toilette; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti depilatori; olio di gelsomino; oli per la profumeria; tripolo per lucidare; basi per profumi di fiori; lozioni per capelli; prodotti di toilette contro il sudore; salviette impregnate struccanti; candeggina; geraniolo; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per il bucato; talco per toilette; incenso; oli da toilette; acqua di lavanda; unghie posticce.

Classe 21: Spazzolini per unghie; spazzole per toilette; articoli da spazzolificio; peli [setole] per spazzole e pennelli; pettini per animali; pettini; utensili cosmetici; palette, per uso domestico; spugne per toilette; piumino della cipria; spazzole per sopracciglia; utensili per la toilette; pennelli per la barba; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia; setole di suini per la fabbricazione di spazzole; crini di cavallo per la fabbricazione di spazzole.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

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

### **Prodotti contestati in classe 3**

*Preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per togliere il trucco; shampoo; cosmetici; bastoncini ovattati per uso cosmetico; deodoranti per animali domestici; prodotti per la pulizia; salviette impregnate struccanti* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

*Shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]* del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria degli shampoo in Classe 3 dell'opponente. Pertanto, sono identici.

*Profumi; prodotti di profumeria del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, o si sovrappongono con, le salviette profumate dell'opponente. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporre ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.*

*Preparati per la toilette; tinture per la barba; preparati per il bagno, non per uso medico; lozioni per uso cosmetico; saponi contro il sudore dei piedi; pietre da barba [astringenti]; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; preparati cosmetici per il bagno; cera per depilare; maschere di bellezza per il viso; shampoo secco; prodotti per la rasatura; perossido d'idrogeno per uso cosmetico; lacche per capelli; saponi; latte di mandorle per uso cosmetico; preparati per schermi solari; sali da bagno non per uso medico; pietre d'allume [astringenti]; latte per la toilette; coloranti per capelli; balsamo non per uso medico; lozioni dopobarba; sapone alla mandorla; cera per i baffi; saponi contro la traspirazione; creme per sbiancare la pelle; astringenti per uso cosmetico; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; coloranti per la toilette; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti depilatori; talco per toilette; decoloranti per uso cosmetico; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; bianco di gesso; balsamo per capelli; neutralizzanti per permanenti; lozioni per capelli; detergenti intimi personali per l'igiene e per deodorare; saponi deodoranti; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; saponette; creme cosmetiche; ciglia posticce; prodotti per il trucco; rossetti; cipria per il trucco; adesivi per fissare le ciglia posticce; prodotti per la cura delle unghie; pietra pomice; trucchi; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cosmetici per animali; lucidalabbra; grassi per uso cosmetico; cosmetici per le ciglia; motivi decorativi per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; tinture cosmetiche; gel per massaggi non ad uso medico; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; adesivi decorativi per unghie; matite per uso cosmetico; mascara; cosmetici per le sopracciglia; oli per uso cosmetico; maschere di bellezza; smalti per unghie; henné [tintura cosmetica]; unghie posticce; oli da toilette; matite per sopracciglia; astucci per rossetti; preparati di collagene per uso cosmetico; estratti di erbe ad uso cosmetico; preparati fitocosmetici; nécessaires di cosmetica; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico del marchio impugnato si sovrappongono con, o sono inclusi nei, cosmetici in Classe 3 dell'opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.*

*Dentifrici; gel per sbiancare i denti; colluttori non per uso medico del marchio impugnato si sovrappongono con i prodotti per la pulizia dei denti dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.*

*L'ovatta per uso cosmetico del marchio impugnato si sovrappone con i dischetti d'ovatta per il trucco dell'opponente. Pertanto, i suddetti prodotti sono identici.*

*Preparati per l'apprettatura del bucato; prodotti per affilare; preparati per lucidare; sali per sbiancare; prodotti chimici per il ravvivamento dei*

*colori per uso domestico [bucato]; ammorbidenti; blu per azzurrare la biancheria; soda per sbiancare; prodotti per lisciare; amido per dare il lustro; saponi per ravvivare; prodotti per il lavaggio a secco; salda d'amido; cera per il bucato; cristalli di soda per la pulizia; prodotti per il bucato; smacchiatori; prodotti per lucidare; rosso per lucidare; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; sostanze per pulire; agenti decapanti; gesso per la pulizia; prodotti per togliere le lacche; cera per pavimenti in parquet; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; cera per lucidare; sostanze per lucidare; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; prodotti per togliere le tinture; cere per lucidare; prodotti di sbianca [bucato]; preparati disincrostanti per uso domestico; creme per lucidare; prodotti per togliere le vernici; oli per pulire; candeggina del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria di, o si sovrappongono con, preparati per pulire in Classe 3 dell'opponente o ancora quantomeno condividono con essi canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Pertanto, questi prodotti sono identici o quantomeno simili.*

*Spray per rinfrescare l'alito del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi possono coincidere in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.*

*Bastoncini di incenso; legno aromatico; prodotti per profumare la biancheria; pots-pourris profumati; incenso; profumi per ambiente del marchio impugnato sono simili alle salviette profumate del marchio anteriore poiché essi possono coincidere in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.*

*Olio di mandorle; olio di rose; oli essenziali di cedro; essenze eteriche; aromi [oli essenziali]; olio di lavanda; oli essenziali di limone; oli per la profumeria; olio di gelsomino; essenza di anice stellato; terpeni [olii essenziali]; oli essenziali; essenza di menta [olii essenziali]; essenze di bergamotto; terpeni; geraniolo; muschio [profumeria]; menta per la profumeria; ionone [profumeria]; acqua di colonia; ambra [profumeria]; estratti di fiori [profumeria]; acque da toilette; acque odorose; acqua di lavanda; basi per profumi di fiori; eliotropina; prodotti per fumigazioni [profumi] del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, e produttore.*

*Pietra per lucidare; pietra per levigare; tripolo per lucidare del marchio impugnato sono simili ai preparati per pulire in Classe 3 del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.*

*Cera per sarti; cera per calzolai; cera per scarpe; creme per il cuoio sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di*

riferimento diverso.

### **Prodotti contestati in classe 21**

*Utensili cosmetici; pettini; pennelli per il trucco; pennelli per la barba; utensili per la toilette; spazzole per sopracciglia; spazzolini per unghie; spazzole per toilette; piumino della cipria; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; spazzole per le ciglia; spugne per toilette; pettini per animali* del marchio impugnato sono simili ai *cosmetici* del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore, oltre ad essere complementari.

Le *palette, per uso domestico* del marchio impugnato sono simili ai prodotti *lavaggio di pavimenti (panni per -)* del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore, oltre ad avere la medesima destinazione, ovvero la pulizia.

Al contrario, *articoli da spazzolificio; peli [setole] per spazzole e pennelli; setole di suini per la fabbricazione di spazzole; crini di cavallo per la fabbricazione di spazzole* del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Questi prodotti del marchio impugnato sono infatti prodotti destinati ad una clientela commerciale specializzata nella produzione di altri prodotti, i quali li impiegheranno come parti o componenti nel corso della fabbricazione dei prodotti finiti. Le loro nature, destinazioni e modalità d'uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

### **b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione**

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

### **c) I segni**

Il territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997,

C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato dall'elemento verbale "ciao" riprodotto in lettere di fantasia di colore bianco collocate all'interno di un elemento figurativo di colore nero dalla forma di goccia, posta in orizzontale. Al di sotto della lettera "i" si trova una goccia stilizzata di colore bianco. Il marchio impugnato è formato dal termine in lettere maiuscole "CIAO" seguito da un punto esclamativo, elementi tutti di colore giallo; nella parte inferiore destra si trova, in caratteri minuscoli assai più piccoli di colore nero, la dicitura "italians make beauty."

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

In via preliminare, si deve tenere poi conto del fatto che un elemento di un segno è non distintivo se è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Analogamente, un elemento di un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo.

Un elemento di un segno può essere distintivo a un grado tenue (debole) se si riferisce a caratteristiche dei prodotti e servizi (senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo delle stesse).

L'espressione "italians make beauty" equivale approssimativamente, in lingua inglese, all'espressione in italiano "gli italiani fanno la bellezza". Questo elemento nella sua interezza richiama uno slogan dal contenuto evidentemente elogiativo nel contesto dei prodotti in Classe 3 e 21 ed è quindi da ritenersi debole per tutti i summenzionati prodotti.

Al contrario, e diversamente da quanto argomentato dalla richiedente, l'elemento comune "CIAO", pur essendo una parola italiana riconosciuta pressoché mondialmente, nonostante la sua semplicità non presenta relazione alcuna con i prodotti coperti dai marchi in disputa e deve quindi essere considerato un elemento normalmente distintivo.

Meno distintivo è invece il punto esclamativo del segno impugnato, il quale, in via teorica, serve principalmente a dare istruzioni riguardo all'intonazione che deve assumere l'esecuzione orale di un enunciato, e non ha quindi un contenuto semantico che lo rende normalmente distintivo.

Per quanto riguarda le due gocce presenti nel marchio anteriore, pure si tratta di elementi dalla distintività limitata, dato che oltre ad essere forme geometriche piuttosto semplici, essi fanno riferimento, in forma assai

generica, ad esempio, allo stato liquido dei prodotti, o ancora, sempre a titolo esemplificativo, a qualsivoglia relazione essi possano avere con l'acqua, elemento di una certa rilevanza quando si tratta di pulizia e igiene.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l'inglese.

Mentre il marchio anteriore non ha un elemento dominante, nel caso del segno impugnato la dicitura "CIAO!" è l'elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

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

**Visivamente**, i segni coincidono nell'elemento normalmente distintivo "CIAO", per quanto riprodotti utilizzando caratteri di foggia e colore diversi. I segni differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore e negli elementi aggiuntivi del segno impugnato, ovvero il punto esclamativo e la dicitura "italians make beauty."

Tenuto conto quanto rilevato poc'anzi circa il ruolo svolto da ciascun elemento, nonché il fatto che "CIAO!" è l'elemento dominante nel segno impugnato, i segni sono visivamente simili in media misura.

**Sotto il profilo fonetico**, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "CIAO", presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano l'espressione "italians make beauty."

In virtù del fatto che i segni coincidono nell'unico elemento del segno anteriore, che è l'elemento dominante del marchio impugnato, nonché della limitata distintiva dell'ulteriore elemento verbale del segno impugnato, la Divisione d'Opposizione considera che i segni siano foneticamente molto simili.

**Sotto il profilo concettuale**, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile in ragione della presenza in entrambi del termine di origine italiana "CIAO", i segni concettualmente sono molto simili, anche in considerazione della limitata distintività dei loro ulteriori elementi aventi un contenuto semantico.

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

**d) Carattere distintivo del marchio anteriore**

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

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

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

### **e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione**

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

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

I prodotti coperti dai marchi in disputa nelle Classi 3 e 21 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

La somiglianza visiva, tra i segni è media mentre essi sono foneticamente e concettualmente molto simili dato che l'unico elemento verbale del marchio anteriore "CIAO", normalmente distintivo, corrisponde all'elemento dominante "CIAO" del marchio impugnato, il quale in questo contesto si differenzia solo per la presenza di un punto esclamativo posto alla sua destra. Tuttavia, per quanto riguarda i restanti elementi dei segni, essi sono destinati necessariamente a svolgere un ruolo secondario, dato che si tratta di elementi di modesta capacità distintiva, come le gocce del marchio anteriore, il punto esclamativo o gli elementi verbali "italians make beauty" del

marchio impugnato, di elementi figurativi, che rispetto agli elementi verbali tendono ad aver un minor impatto sul consumatore, o ancora di elementi secondari, in ragione della loro dimensione e posizione, come nel caso della dicitura "italians make beauty." del marchio impugnato.

Si tiene poi conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Poiché i servizi nelle Classe 3 e 21 sono in parte identici o simili e in ragione delle somiglianze visive in grado medio tra i segni, oltre che del fatto che i segni siano foneticamente e concettualmente molto simili, la Divisione d'Opposizione ritiene che, anche in virtù dell'impressione generale data dai segni sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

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

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Per dovere di completezza, si nota che la richiedente nelle proprie osservazioni del 25/08/2021 richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l'Ufficio perché il regime del marchio dell'Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro/in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché riguardano dispute tra marchi italiani, e quindi il rischio di confusione per un pubblico assai più limitato rispetto a quello preso in esame nel presente procedimento, nonché la percezione del termine "CIAO", per l'appunto, solo da parte del pubblico di lingua italiana. Il fatto che il termine "CIAO" sia un termine mondialmente conosciuto, come già sottolineato nella sezione c) della

presente decisione, non riduce necessariamente la sua capacità distintiva in ragione del fatto che esso né descrive caratteristiche dei prodotti, né è comunemente usato nella prassi commerciale né ancora si riferisce a caratteristiche dei prodotti.

Alla luce di queste considerazioni, la giurisprudenza italiana citata dalla richiedente non ha quindi particolare rilevanza ai fini della presente analisi e gli argomenti sollevati al riguardo non possono quindi essere accolti.

## **SPESE**

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

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



## **Divisione d'Opposizione**

Aldo BLASI Andrea VALISA Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

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