

Registrare un marchio per attività di bar e ristorazione – Alicante

01-02-2024

KETO BAR

Il segno che EUIPO ha esaminato è KETO BAR. Il segno è stato ritenuto descrittivo per cui non registrabile, in quanto bar è certamente significativo di attività di vendita di bevande e alimenti mentre KETO rimanda ad una dieta chetogenica.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/02/2024

Rimini (RN)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018945035

KETO BAR

Marchio denominativo

Rimini (RN)

ITALIA

In data 24/11/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 35

Classe 43

Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot; Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti;

Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati

in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di birreria

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

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

Pagina 2 di 4

all'aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;

Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di

snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche;

Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che

vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti;

Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

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

consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: luogo di vendita al pubblico di

bevande e cibo adatti a chi segue una dieta chetogenica/prodotto alimentare in forma

di barra adatto ad essere consumato da chi segue una dieta chetogenica.

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

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.merriamwebster.com/dictionary/keto>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bar>

- Si deve inoltre rilevare che il termine 'bar' laddove preceduto da un altro sostantivo

indica un locale aperto al pubblico specializzato in un certo tipo di pietanze o

bevande; si vedano i seguenti esempi:

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

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

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

che i prodotti oggetto di commercializzazione in classe 35 sono prodotti alimentari in

forma di barre o barrette adattate ad essere consumate da chi segue una dieta chetogenica e che i servizi della classe 43 sono prestati da uno stabilimento commerciale che serve cibi o bevande adatti a chi segue una dieta chetogenica.

Pertanto, il segno descrive l'oggetto della prestazione dei servizi nel caso della

classe 35 e il luogo e l'oggetto della prestazione dei servizi nel caso della

classe 43.

• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi.

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

Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione

Pagina 3 di 4

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

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018945035 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 35

Classe 43

Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ai prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

Bar; Fornitura di alimenti e bevande; Fornitura di cibo e bevande in bistrot; Pub; Pub [bar]; Servizi di bar; Servizi di bar-caffè; Servizi di banchetti; Servizi di bar e ristorante; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di bar specializzati in succhi di frutta; Servizi di bar specializzati in cocktail; Servizi di

birreria

all'aperto; Servizi di birrerie; Servizi di caffetteria; Servizi di caffetterie;

Servizi di ristoranti; Servizi di ristorazione; Servizi di snack-bar; Servizi di

snack-bars; Snack-bar; Snack-bars; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di bevande in pub che producono in loco la birra che vendono; Somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 32

Acque aromatizzate; Bevande a base di birra; Bevande a base di cola; Bevande a base di frutta; Bevande a base di latticello; Bevande a base di noci e soia; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande alla frutta; Bevande analcoliche; Bevande analcoliche di frutta secca; Bevande analcoliche gassate; Bevande con carboidrati; Bevande contenenti vitamine; Bevande

Pagina 4 di 4

costituite principalmente da succhi di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande di frutta; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Birre artigianali; Cocktail

analcolici; Preparati per fare bevande; Succhi di frutta; Vini analcolici;

Vini

senza alcol.

Classe 33

Classe 35

Alcolici; Aperitivi; Bevande alcoliche (eccetto le birre); Essenze ed estratti

alcolici; Gin; Liquore al ginseng; Cocktails; Liquori; Vini; Vini d'uva spumanti;

Vini bianchi spumanti; Vini da dessert; Vini di frutta frizzanti; Vini dolci;

Vini

fermi; Vini frizzanti; Vini per aperitivi; Vini rosati; Vini rossi spumanti;

Vini

spumanti.

Pubblicità; Pubblicità e marketing; Promozione aziendale; Promozione [pubblicità] aziendale; Marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; Servizi di vendita al dettaglio di specialità gastronomiche; Vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche.

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.

FONDO per le PMI 2023



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

Marchio Comunitario: registrare marchio settore borse, valigie – 17-02-2023

ED BAG

Il marchio in questione è RED BAG, tradotto "borsa rossa". Descrivendo la qualità e le caratteristiche del prodotto borse, il segno non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/02/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: RED BAG

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 28/09/2022 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) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di medio di lingua inglese percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato "borsa rossa".
Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese Collins Dictionary (informazioni estratte in data 27/09/2022 agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red>, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti, sono borse, borsette, valigie, contenitori portatili di vario genere, come borsoni ad esempio, di colore rosso. Pertanto, il segno descrive il tipo e le qualità dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
- Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 27/09/2022 è risultato che i termini «RED BAG» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al marketing dei prodotti interessati e sono quindi privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. <https://www.zara.com/es/en/woman-bags-red-l2289.html>, 2. <https://www.houseoffraser.ie/bags-and-luggage/handbags/red>, 3. <https://www.serax.com/en/shopper-red-40x14-5-h41-cm>, 4. <https://www.nordstrom.com/browse/men/accessories/bags-backpacks?filterByColor=red>).

• II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

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

III. Motivazione

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

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

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente,

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

• IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018747264 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 18 Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18 Articoli di selleria, fruste e paramenti per animali.

Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria.

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

- Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.

IL DIRITTO D'AUTORE VA RIPENSATO – Italia Oggi del 15-05-2021



Il 6 giugno 2019 era stata approvata la Direttiva europea sul diritto di autore in rete. Da quella data solo la Francia e l'Italia hanno finora recepito la direttiva europea, l'Italia lo ha fatto martedì scorso. Da un lato il modo del diritto di autore è il mondo della proprietà intellettuale dei brevetti e dei marchi, inteso come leva di sviluppo economico, per altri è un freno alla crescita, è privatizzazione degli spazi. L'uso sempre maggiore del digitale impone comunque un ripensamento e un adeguamento della normativa ripensandola assicurando e preservando il diritto alla privacy dei dati personali.

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

RIFORMA BREVETTI ENTRO META' LUGLIO – Il Sole 24 ore del 30-04-2021



Riforma della Proprietà intellettuale entro metà luglio un nuovo piano che varrà dal 2021 al 2023, le indicazioni verranno dettate dalla Commissione UE. Attenzione e condivisione sui Brevetti nel settore farmaceutico legate alla contingente corsa ai vaccini e candidatura di Milano come sede centrale del Brevetto Unitario.

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

CBA vs LBA legal – Divisione di Opposizione del 12/11/2019



Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici, finanza immobiliare e servizi monetari. L'opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visivamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine "Legal" è non-distinto o quantomeno debole.

OPPOSIZIONE

N. B 3 067 181

CBA Studio Legale e
Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122,

Milano, Italia (opponente), rappresentato da **Studio Torta S.p.A.**, Via Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia – **Elena Appendino**, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati da **Buzzi Notaro & Antonielli D'Oulx**, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2019, la
Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 927 349 per il marchio figurativo. L'opposizione si basa, *inter alia*, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 854 per il marchio denominativo "CBA". L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

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

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

L'opposizione si basa su

più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 854.

1. I servizi

I

servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 36: *Finanza immobiliare; un'attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie individuali; servizi svolti dagli "investment trusts" e dalle compagnie "holding"; servizi svolti da mediatori di valori o di beni; servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari; servizi consistenti nell'emissione di assegni turistici e di lettere di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati; servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.*

Classe 45: *servizi giuridici; un'attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale; servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.*

I

servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36: *Servizi finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.*

Classe 45: *Servizi giuridici.*

Al

fine di determinare l'effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

I termini "quali" e "come" ,
utilizzati nell'elenco dei servizi dell'opponente, indicano che i servizi
specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella
categoria e che la protezione non è limitata
ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di
esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Servizi contestati in classe 36

I *servizi monetari* del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti in
relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari* del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex
officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati
identici
ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi di attività bancaria* del
marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti
per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione
con
essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione* del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex
officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati
identici
ai servizi del marchio anteriore.

I *servizi finanziari* del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di *finanza
immobiliare* del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione
d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi
contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio
anteriore.

I *servizi immobiliari* del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i *servizi svolti da
amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni
immobiliari o resi da finanziatori* del marchio anteriore. Dal momento che
la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di
servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del
marchio anteriore.

Servizi contestati in classe 45

I *servizi
giuridici* sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

- **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 servizi che risultano essere identici sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando li sceglie (03/02/2011, R 719/2010-1, *fair Credit (fig.) / FEROCREDIT*, § 15; 19/09/2012, T-220/11, *fair Credit*, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C-524/12 P, *fair Credit*, EU:C:2013:874, respinto).

Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella Classe 36, si deve tener presente che «l'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media, posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010-2, *FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al.*, § 21).

Infine, per quanto riguarda i *servizi giuridici* nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in genere, relativamente alto.

- **I segni**

CBA

Marchio anteriore Marchio impugnato

Il

territorio di riferimento è l'Unione europea.

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

Il marchio anteriore è formato da tre lettere, "CBA", che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono il marchio distintivo.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto "L" seguita dalle lettere, leggermente più piccole, "BA". Al di sotto di esse e alla destra della terminazione della lettera "L" si trovano, in caratteri minuscoli assai più piccoli, le lettere "egal". Esse formeranno un tutt'uno con la lettera "L"

per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua

inglese (per cui esiste il termine "legal") o quello di lingua italiana (per cui esiste un termine molto simile, "legale"). Per la parte di pubblico che non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso

è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento riconoscerà il termine "Legal" nel segno impugnato il quale è non-distintivo per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi

nella Classe 36. Le lettere "BA" sono prive di significato in quanto tali e sono, come accennato poc'anzi, normalmente distintive.

Le

lettere "LBA" nel segno contestato sono, nel loro complesso, l'elemento dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.

È

importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano l'elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla lettera "L", un elemento debole o non-distintivo.

La

lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è

in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un'impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in

grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

Visivamente

e foneticamente,

i segni coincidono nelle lettere “-BA”, che sono elementi distintivi in entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera “C” del marchio anteriore e nella prima lettera “L” dominante e nelle lettere “-egal”,

del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.

Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine “Legal”, si ritiene che i segni siano visivamente e foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale,

per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell'esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un contenuto semantico al termine “Legal” del segno impugnato, i segni non sono concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.

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

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

• 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).

Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono

stati riscontrati essere tutti identici. 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 quantomeno relativamente alto.

Per quanto riguarda i

segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in

ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine "Legal", che è non-distinto o quantomeno debole.

Essi condividono soltanto

due lettere, "BA". D'altro canto, come già accennato nella sezione c) della presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati

da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore "CBA" o comunque il cui elemento dominante è pure formato da tre lettere, "LBA", indipendentemente dal

valore attribuito alla lettera "L" nel contesto del termine, comunque secondario, "Legal".

I segni in conflitto sono

quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che

essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le prime lettere dei marchi, ovvero la "C" e la "L", sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza del rischio di confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera "C" del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera "L", peraltro graficamente dominante, del marchio impugnato.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall'Ufficio e sentenze del Tribunale. 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).

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dall'opponente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione d'Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE) riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive. Inoltre, diversamente dal caso presente, l'attenzione del consumatore in relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch'essa dall'opponente non appare pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in detta sentenza era una vocale (rispettivamente la "I" e la "E"), e non una consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato dall'opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.

Pertanto la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

L'opponente ha basato

l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- La registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;
- La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori

invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la cornice, i termini "STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO" o semplicemente caratteri, per

quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato.

Inoltre, si constaterrebbe un medesimo

risultato, ossia l'identità, nella comparazione deiservizi.

Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

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 (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore

prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Riccardo
RAPONI Andrea VALISA Francesca
 CANGERI

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

Art. 70 L. Diritto Autore (L. 22.04.1941 n. 633)

L. 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 70

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

(84)

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

(articolo aggiornato al 22.02.2017)

Registrazione Marchio

PROCEDURA REGISTRAZIONE MARCHIO

1. LOGO – la risoluzione dell'immagine deve essere **300 DPI** che corrispondono a **118,11 PIXEL** (per modifica pixel <https://convert.town/image-dpi>)

2. VISURA AMMINISTRATORI – <https://telemaco.infocamere.it>

3. CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI E SERVIZI

MGS – Gestore per prodotti e servizi di Madrid (a cura di WIPO/OMPI)

TM CLASS (sito realizzato dall'UAMI)

COLORI (per identificare i codici colore dell'immagine)

COLORI (nomi colori partendo dai codici, per la descrizione dei marchi)

4. RICERCA MARCHI IDENTICI

SAEGIS 1. **Custom Search a. Modelli di banca dati (Marchi UE Marchi Naz UE per marchi comunitari – Italia CTM Int per marchi naz ita) b. nomemarchio c. classi + cerca + si procede a visura prima “calcola il prezzo” – oltre 10euro chiedere autorizzazione**

Banca dati marchi UIBM

5. DEPOSITO

UIBM Servizi ON-Line

UAMI <https://euipo.europa.eu/tm/efiling/oneform.htm?execution=els1>

UNIONE EUROPEA

TM View (sito realizzato dall'UAMI per la consultazione dei marchi di tutto il mondo)

OAMI – Servizio consultazione marchi

E-Search Plus – ricerca marchi figurativi UAMI

Decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI e sentenze del Tribunale, della Corte di giustizia

MONDO

WIPO (World Intellectual Property Organization)

Global Brand Database (ricerca marchi figurativi WIPO)

ROMARIN (consultazione marchi WIPO)

Wipo Madrid Express Search

MY PAGE OAMI

Fee calculator Wipo

OAMI – database opposizioni

Pubblico registro per il software SIAE

Normativa Paesi UE

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

UK Patent Office Database

Deutsches Patent und Markenamt

Benelux Trademarks Office

United States Patent and Trademark Office

Australian Trade Mark On-line Search System

Japanese Trademark Database

Trademark Office under the State Administration for Industry and Commerce (Cina)

AIPPI

Classi di prodotti – servizi OAMI

Classi di prodotti – servizi IFPI (CH)

Classi di prodotti – servizi USA

Registro del ccTLD.it

Database opposizioni OAMI

UFFICI MARCHI E BREVETTI NEL MONDO

.....

Normativa Marchi

NORMATIVA MARCHI

Codice Proprietà Industriale

Regolamento di attuazione del codice della Proprietà Industriale

Classificazione di Nizza