

ANNULLAMENTO N. 12 724 C (NULLITÀ)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale Archivi, Direttore generale Gino Famiglietti, Via di S. Michele n. 22, 00153 Roma, Italia (richiedente)

c o n t r o

Associazione Storica della Nobiltà Italiana, Piazza di Pietra 26, 00186 Roma, Italia (titolare), rappresentata da **Marco Lupis Macedonio Palermo di Santa Margherita**, Palazzo Ferrini-Cini, Piazza di Pietra 26, 00186 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/09/2018, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione Europea n. 12 981 015 è dichiarato interamente nullo.
3. La titolare del marchio dell'Unione Europea sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 150.

Rilievi preliminari

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, a decorrere dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 ('REMUE'). Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONI

In data 18/03/2016 la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione europea n. 12 981 015 "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" (marchio verbale) (nel prosieguo il MUE contestato), depositato in data 30/09/2014 e registrato in data 16/01/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 14: *Oreficeria*.

Classe 16: *Libri*.

Classe 41: *Servizi di editoria*.

La richiedente ha invocato motivi di nullità assoluti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g), RMUE, nonché motivi di nullità relativi ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, RMUE.

Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Annullamento valuterà *in primis* la domanda di nullità in merito ai motivi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

La richiedente invoca la nullità del marchio della titolare sostenendo che il segno identifica il nome di un documento d'archivio dello Stato Italiano, costituito, in particolare, da un registro di 30 volumi che contengono i titoli nobiliari che erano stati riconosciuti al tempo del Regno d'Italia.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegati 1 e 2: Copia di un'e-mail del 29/03/2012 inviata dalla *Direction générale de la culture del Ministère de la Communauté française de Belgique* al Ministero italiano per i beni culturali e della risposta del 23/04/2012 dell'Archivio Centrale dello Stato nella quale, tra le altre cose, si spiega che "Libro d'oro della nobiltà italiana" è il titolo di un registro dei titoli gentilizi.

Allegato 3: Copia di varie fonti normative (i.e. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia contenente il Regio decreto n. 5318 del 10/10/1869 di istituzione della Consulta Araldica; Costituzione della Repubblica Italiana; Codice civile; etc.).

Allegato 4: Copia della Circolare n. 10/2008 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali inerente alla "cognomizzazione dei predicati nobiliari".

Allegati 5 e 6: Immagini raffiguranti i 30 volumi (e le rispettive copertine) costituenti il registro ufficiale "Libro d'oro della nobiltà italiana" conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato.

Allegato 7: Richiesta di parere rivolta dalla Prefettura di Catania all'Archivio Centrale dello Stato - Ufficio Consulta Araldica nell'ambito della procedura amministrativa di "cognomizzazione del predicato".

Nelle sue osservazioni, la titolare ribatte che la richiedente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la presunta genericità del MUE contestato. Essa spiega che il segno è costituito dal nome con il quale dal dicembre 1909 si edita in Italia il prestigioso almanacco nobiliare "Libro d'oro della nobiltà italiana" fondato dal "Collegio Araldico" di Roma. Il marchio, pertanto, viene utilizzato per continuare la pubblicazione di tale almanacco, cioè di un catalogo delle famiglie nobili italiane. La titolare adduce che la sua pubblicazione non ha alcun rapporto con il registro citato dalla richiedente e depositato presso l'Archivio Centrale dello Stato e spiega quali sarebbero, a sua detta, le differenze tra i due manoscritti. La titolare aggiunge che, ad ogni modo, il registro istituito dallo Stato italiano nel 1889 riprendeva già il nome di precedenti raccolte nobiliari, tra cui il "Libro d'oro della nobiltà romana", il "Libro d'oro delle famiglie nobili genovesi" e il "Libro d'oro della Serenissima Repubblica di Venezia". A detta della titolare, dunque, l'accostamento delle parole "Libro d'oro" e "della Nobiltà" non è

originale né inconfondibile. L'espressione "libro d'oro" rappresenta l'idea di una raccolta delle famiglie più importanti di un dato luogo. Secondo la titolare, il MUE contestato non può essere considerato generico in quanto si tratta di una raccolta che contiene una lista di famiglie nobiliari che verrà consultato solo da persone aventi un particolare interesse storico, antropologico e culturale, ma non dal consumatore "generico".

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

Doc. 1: Presentazione del "Collegio Araldico" di Roma, nella quale si legge che la prima pubblicazione del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" risale al 1910.

Doc. 2: Immagini raffiguranti la copertina e il contenuto della prima edizione del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" (1910).

Doc. 3: Immagini raffiguranti la copertina dell'Annuario della Nobiltà Italiana (1889).

Doc. 4: Immagini ed estratti della "Rivista Araldica" (1909) nella quale viene presentato il "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana". Tra le altre cose, si legge che il volume è rilegato in tela azzurra e fregi d'oro.

Doc. 5 e 6: Immagini della serie editoriale "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana".

Doc. 7: Estratti dal sito web dell'Archivio Storico Capitolino riguardanti il "Libro d'Oro della Nobiltà Romana".

Doc. 8: Scheda catalografica estratta dalla Biblioteca nazionale Centrale di Roma contenente informazioni sul testo "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana: serie aggiornata Consulta Araldica del Regno d'Italia".

Doc. 9: Estratto dalla banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contenente una lista di due marchi figurativi raffiguranti la copertina del "Libro d'oro della nobiltà italiana".

Doc. 10 e 11: Immagini raffiguranti le prime pagine dell'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano (Torino, 1922) e dell'Elenco Ufficiale Nobiltà Italiana (Roma, 1934).

Doc. 12 e 13: Schede catalografiche concernenti la pubblicazione "Libro d'oro della nobiltà italiana, 1910".

Doc. 14: Estratto dalla pubblicazione "Nobili e nobiltà nell'Italia unita" di G.C. Jocteau, nella quale viene citato il "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana".

Doc. 15: Estratto dalla rivista "Nobiltà" del 2006 contenente una recensione dell'edizione corrente del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana".

Doc. 16: Copia di un articolo del Prof. R. Cessi dal titolo "Libro d'Oro" pubblicato nell'edizione del 1934 dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

Doc. 17: Estratto dal Vocabolario della lingua italiana Treccani contenente la definizione del termine "nobiltà".

Doc. 18: Copia dell'ordinanza n. 29990/2015 resa dal Tribunale di Roma in data 20/07/2015 con la quale veniva respinta all'istanza del Sig. Gallelli Benso Ettore il quale richiedeva l'inibitoria dell'uso commerciale del nome "Libro d'Oro della Nobiltà

Italiana” da parte, tra gli altri, della titolare, a causa della confondibilità con il documento d’archivio avente lo stesso titolo e conservato presso l’Archivio dello Stato.

Doc. 19: Copia dell’atto costitutivo dell’ASNI (la titolare).

La richiedente replica reiterando i propri argomenti e rilevando che il marchio della titolare si limita a contenere un’indicazione generica dei prodotti e servizi da esso rivendicati. Essa rileva, infatti, che il segno è costituito dal nome di un registro di titoli nobiliari riconosciuto durante il Regno d’Italia.

Nella sua controplica, la titolare ribadisce che la richiedente non ha presentato sufficienti argomenti né prove al fine dimostrare la genericità del MUE contestato. A tal riguardo, essa osserva che il giudice italiano si è pronunciato nel merito della presente questione rigettando la domanda d’inibitoria presentata dalla richiedente nei confronti, tra gli altri, della titolare in relazione all’uso della denominazione “Libro d’Oro della Nobiltà italiana” (ordinanza n. 46000/2016 del 16/08/2016, confermata in secondo grado in data 20/12/2016 nel procedimento n. 60154/2016).

Nel corso della fase in contraddittorio, le parti hanno presentato ampia argomentazione in merito ai motivi di nullità sollevati dalla richiedente di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g), RMUE e di cui all’articolo 60, paragrafo 2, RMUE. Tali argomenti sono agli atti e verranno esaminati nella presente decisione laddove necessario.

AMMISSIBILITÀ

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che la domanda di nullità debba essere dichiarata inammissibile e/o irricevibile per carenza del potere di agire dei firmatari delle memorie presentate dalla richiedente. A sua detta, tali soggetti rappresentano la Direzione Generale Archivi, una delle Direzioni in cui si articola il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma non lo stesso Ministero che ha avanzato la domanda di nullità in oggetto.

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RMUE (articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in vigore al momento del deposito della domanda di nullità), una domanda di nullità può essere presentata all’Ufficio, nei casi di cui all’articolo 59 (articolo 52 del regolamento n. 207/2009), da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

Nella fattispecie, come sopra specificato, il presente procedimento verrà esaminato inizialmente sulla base dei motivi assoluti invocati, per i quali la richiedente non è tenuta a dimostrare un interesse ad agire, poiché tali motivi hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso (sentenza del 08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confermata dalla sentenza del 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C.2010:92, § 37-40).

Ciò premesso, si osserva che le memorie presentate dalla richiedente nel corso della fase contraddittoria del procedimento recano la firma del Dott. Mario Guarany e del Dott. Gino Famiglietti, indicati, rispettivamente quali Direttore Generale *pro-tempore* e Direttore Generale della Direzione Generale Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La presente domanda di nullità risulta presentata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi e, di conseguenza, il

fatto che le osservazioni a supporto della domanda siano state presentate dal Direttore Generale della richiedente indica che esse siano state firmate da un rappresentante legale autorizzato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RMUE (Regola 79 del regolamento n. 2868/95 in vigore al momento del deposito della domanda di nullità). In tal senso la richiedente ha inoltre fatto riferimento all'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai direttori generali spetta l'adozione "degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno". Nelle specie, la presente domanda di nullità e le osservazioni ad essa allegate possono considerarsi atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Alla luce di quanto sopra, l'eccezione sollevata dalla titolare non trova accoglimento.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione Europea, la divisione di annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la divisione di annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione Europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

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 categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., per analogia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35; e anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).

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 (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259; § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315; § 34; e 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24). Non è neppure necessario, affinché l'Ufficio opponga un simile diniego, che il segno in questione sia effettivamente utilizzato a fini descrittivi, ma occorre unicamente che esso possa essere utilizzato a tali fini (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). È inoltre indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §§ 101, 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e 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; e, in questo senso, anche 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Ciò premesso, si osserva che i prodotti e servizi contestati sono *oreficeria* in classe 14, *libri* in classe 16 e *servizi di editoria* in classe 41, i quali sono rivolti tanto al vasto pubblico quanto ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze professionali specifiche con particolare riferimento al settore dell'oreficeria ed editoria. Considerata la tipologia e il costo di alcuni dei prodotti in questione (i.e. prodotti in oro), il livello di attenzione al momento dell'acquisto dei prodotti e servizi in esame varierà da medio ad alto. Con riguardo al pubblico composto da professionisti, occorre rilevare che anche se il livello di attenzione prestato da questi sarà superiore alla norma, ciò non implica che il marchio di cui si chiede la registrazione sia meno soggetto agli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7 RMUE. Infatti, segni che non sono completamente compresi da consumatori di prodotti di consumo di massa, possono essere immediatamente compresi da un pubblico specializzato, in particolare nel caso in cui detti segni includano termini che si riferiscono al settore in cui opera il pubblico in questione (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §§ 27 e 28). Inoltre, poiché gli argomenti della richiedente si riferiscono al significato del MUE contestato nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilire il carattere distintivo del segno è il consumatore italofono dell'Unione Europea.

Nelle loro memorie le parti discutono in merito ad una presunta confondibilità tra il registro giacente presso l'Archivio Centrale italiano e la pubblicazione edita dalla titolare, nonché del legittimo uso del segno da parte di quest'ultima. A tal riguardo, sono state presentate copie di ordinanze emesse dal Tribunale di Roma, il quale ha escluso che il pubblico possa confondersi tra i segni in esame.

Ciononostante, tale assunto, non assume particolare rilevanza nella fattispecie, poiché la Divisione di Annullamento ritiene appropriato analizzare il carattere distintivo del marchio contestato.

Dal contenuto delle osservazioni e delle prove presentate dalle parti, è pacifico che la dicitura di cui si compone il marchio verbale contestato, "Il Libro d'Oro della nobiltà italiana", identifica un registro in cui erano iscritte le famiglie italiane che avevano ottenuto la concessione di titoli nobiliari. Posto che il marchio copre libri e servizi di editoria, il fatto che il pubblico di riferimento possa percepire l'intera sequenza verbale del segno come il nome di una pubblicazione contenente indicazioni sulle famiglie italiane aventi titoli nobiliari.

Tale conclusione non vale solamente per quei consumatori che riconosceranno nel marchio il titolo dello storico registro, ma anche per la porzione di pubblico ignara di tale almanacco. In tal senso, gioca ricordare che, di norma, la semplice combinazione di elementi, ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi, resta di per sé descrittiva di tali caratteristiche. Il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita, segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita a un marchio descrittivo.

Nella specie, il marchio si compone dei termini *il libro d'oro della nobiltà italiana*. Dalle osservazioni delle parti, da alcuni elementi di prova (i.e. Doc. 16), nonché dal contenuto del dizionario di lingua italiana "Treccani" risulta evidente che la dicitura "libro d'oro" indica *"i registri nobiliari di vari stati e città italiane dei secoli passati, e più in particolare i registri nei quali erano elencati coloro che, appartenendo a famiglie patrizie, avevano il diritto di essere chiamati a far parte dei consigli maggiori nelle repubbliche a reggimento aristocratico o anche nelle singole città"*. Va da sé che l'aggiunta dei termini "nobiliare" e "italiana" non fa altro che rendere ancor più chiaro e diretto il messaggio contenuto nel MUE contestato.

Ne deriva che il marchio contestato comunica in forma chiara e diretta le caratteristiche dei libri e servizi di editoria coperti nelle classi 16 e 41, vale a dire la loro natura nonché del loro oggetto, trattasi del nome di una pubblicazione.

La Divisione di Annullamento ritiene, inoltre, che il segno possa indicare la natura e qualità dei prodotti di oreficeria di cui alla classe 14. Dal materiale probatorio agli atti, risulta che le scritte poste su alcune edizioni del *libro d'oro della nobiltà italiana* sono rifinite in oro. Vieppiù che non è possibile escludere che il pubblico, al momento di imbattersi nel marchio, possa aspettarsi di trovarsi di fronte a prodotti di oreficeria. Nondimeno, è possibile escludere che il pubblico percepisca il segno de quo come un ornamento in oro commemorativo del *libro d'oro della nobiltà italiana* (v., per analogia, decisione del 28/10/2016, R 2318/2015-5, TARRAGONA 2017, § 32).

Orbene, premesso tutto quanto sopra, la Divisione Annullamento deve concludere che il marchio contestato, nel suo complesso, costituisce un segno descrittivo rispetto a *oreficeria* in classe 14, *libri* in classe 16 e *servizi di editoria* in classe 41. Si deve infatti ritenere provata l'esistenza di una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e tali prodotti e servizi, atta a consentire al pubblico italiano di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell'Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'Unione Europea.

Per completezza, si nota che la titolare ha lamentato l'insufficienza di prove richiamando l'articolo 95, paragrafo 1, RMUE (previamente articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009) che stabilisce che nei procedimenti di nullità ai sensi dell'articolo 59, RMUE, l'Ufficio limita il suo esame ai motivi e alle argomentazioni presentati dalle parti. Il MUE gode di una presunzione di validità e spetta al richiedente la nullità invocare presso l'Ufficio i fatti specifici che mettono in dubbio la validità del marchio (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Tuttavia, nel caso di specie, gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE trovano applicazione in virtù delle prove presentate dalle parti e dal significato dei termini ricompresi nel MUE contestato nella lingua italiana, tenuto conto che la circostanza che il consumatore di riferimento italiano riconosca il significato di termini abituali nella propria lingua può essere ritenuta come fatto ovvio e noto.

Posto che affinché un marchio dell'UE sia dichiarato invalido, è sufficiente che uno solo degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE trovi applicazione (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28), nel caso di specie non occorre esaminare se gli argomenti e le prove agli atti rendano applicabile per i rimanenti motivi assoluti e relativi sollevati dalla richiedente.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e il marchio dell'Unione Europea contestato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti e servizi contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell'Unione Europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.



La Divisione di Annullamento

José Antonio
GARRIDO OTAOLA

Pierluigi M. VILLANI

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

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.