

SAXO Prima Commissione di ricorso

13-07-2018



Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

La parola «saxo» in francese è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón», in italiano sassofono.

Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

DECISIONE

della prima commissione di ricorso
del 13 luglio 2018

Nel caso R 1960/2017-1

SAXO.COM A/S

Strandbolevarden 89, 2

2100 Copenaghen Est

Danimarca Titolare di IR

rappresentata da Bombard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna

Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa

l'Unione

europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell'articolo
165,

paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 36 EUTMDR e dell'articolo 13
della

decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni come
attualmente in

vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo
2012

sulle decisioni di un solo membro

Cancelliere: H. Dijkema

emette il presente

Lingua processuale: Inglese

13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)

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. [16-07-2018]

2

Decisione

Fatto

1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell'IR») ha designato l'Unione europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo («IR») per il seguente elenco di beni:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall'Ufficio.

3 Il 29 luglio 2016, l'esaminatore ha informato il titolare dell'IR che il marchio

richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:

□ Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto.

Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il consumatore spagnolo e francofono nell'Unione europea;

□ La parola «saxo» è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón» (in francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di «vento con colori

di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un'unica reed». (reale università Española; Trésor de la lingua française –.).

L'abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori conosceranno l'espressione «Saxo» come espressione significativa: sax, sassone;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

□ Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre

caratteristiche delle merci in questione, quali l'oggetto o il contenuto e il legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.

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. [16-07-2018]

3

□ Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così

da dare l'impressione che possa indicare un'origine commerciale;

□ Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di

carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR.

4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell'IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto

provvisorio che può essere sintetizzato come segue:

□ Nel caso in cui l'esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse le note musicali ».

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;

□ Sebbene non sia negato l'uso del senso di saxone in francese e in spagnolo, un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato

potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un termine empico e colloquio per fare riferimento all'atto «saxophone». Saxo non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve per la voce «saxone», come risulta dall'estratto del Centro nazionale de Ressources Textuelles et Lexicales;

□ Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso descrittivo completo di Esaxone;

b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;

□ Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla linea di trasmissione dello strumento.

□ Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e il nome di una banca danese). L'Ufficio registrato senza opporre l'eccezione di

Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della classe 16;

□ Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non collegati a sassofoni.

□ Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale didattico e didattico»;

il titolare dell'IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticus, uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della

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. [16-07-2018]

4

Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario inglese Collins (all. 3);

d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa. Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;

□ Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della

sostanza stampata, vale a dire quelle relative all'educazione musicale.

Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;

□ L'articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell'EUTMR non si applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);

□ Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale

pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l'educazione musicale,

in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe troppo vago e incontentuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo

in relazione a tali merci;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ L'obiezione dell'esaminatore in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

dell'UE all'interno dell'UE, era interamente basata sulla presunta natura descrescente del marchio richiesto;

□ Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare

come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo necessario;

□ Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del

titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;

5 Il 6 luglio 2017 l'esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)

mantenendo l'obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che designa l'Unione europea basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) l'EUTMR e l'articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive fornite in risposta agli argomenti del titolare dell'IR possono essere riassunte

come segue:

Restrizione dell'elenco delle merci

□ Il titolare dell'IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione

dell'elenco

delle merci nel modo seguente: Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione

proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a superare

l'obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata

e pertanto non può essere presa in considerazione;

Articolo 7 RTMR

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. [16-07-2018]

5

□ Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto

della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell'IR, «Saxo» non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;

□ Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che

trattano l'oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;

□ Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l'oggetto,

il contenuto o il tema del materiale stampato, dell'insegnamento e del materiale didattico costituisce un fattore determinante per l'acquisto di tali

elementi;

□ Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo, tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;

□ Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le

caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o

altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;

□ A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del segno, non sono in grado di deviare l'attenzione dei consumatori dal messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;

□ Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.

□ La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del

titolare dell'IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non collegati a sassofoni. Sebbene l'uso su Internet del segno possa essere un'indicazione valida ai fini dell'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo

1,
lettera b) o c) dell'EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;
 È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di
«xassero»,
usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e
la
descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi)
richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le
automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell'IR ha fatto
riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi
non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;
 Non è rilevante anche l'affermazione secondo cui il marchio è utilizzato
come riferimento a Saxo Grammaticus;
 Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;
 Per quanto riguarda l'affermazione del titolare dell'IR, secondo cui il
segno,
non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che,
a
prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l'impressione che si
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. [16-07-2018]

6
tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice
dichiarazione informativa;
 Data l'impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra
i
prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto
per
dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR;
 Per quanto riguarda l'affermazione dell'AR, da parte del titolare, che ha
utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio
presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci
in
causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura
descrittiva, così da rendere l'eventuale impressione che possa indicare
l'origine commerciale;
 Il titolare dell'IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito
carattere
distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
dell'EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come
indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in
inglese)
dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare
dell'IR;
 La protezione della registrazione internazionale che designa l'Unione
europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR.
6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la
decisione

impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.
7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una

nuova richiesta per limitare l'elenco delle merci come segue:

Classe 16 – stampati; materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi);

assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

Motivi di ricorso

8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la

decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale per la registrazione nell'Unione europea, ribadendo in sostanza le argomentazioni presentate all'esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:

□ «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un termine comune o dizionario, ma un'abbreviazione. Il contenuto di materiale stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato.

Il termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo Grammaticus;

□ Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis) compresa in questo modo. L'eventuale relazione sarebbe troppo vaga e indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in questione;

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. [16-07-2018]

7

□ L' Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767

«Saxo» di Saxo, per, tra l'altro, merci simili nella classe 16;

□ Il rifiuto basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR,

basato sull', sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non

è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.

Motivi

9 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come riferimenti all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa indicazione specifica nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1,

dell'UE. È ammissibile.

Restrizione dell'elenco delle merci

11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell'IR ha chiesto una

restrizione dell'elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):

12 Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli

apparecchi);

Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

13 L'articolo 9 del protocollo di Madrid recita:

L'Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:

Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti, dei beni e

servizi elencati nella registrazione internazionale.

14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:

(a) Una richiesta di registrazione è presentata all'Ufficio internazionale sul

formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si riferisce a uno degli elementi seguenti:

Una limitazione dell'elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti

contraenti designate.

15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve

pertanto essere presentata all'Ufficio internazionale dell'OMPI e non può essere presentata presso l'ufficio designato, in caso u, l'EUIPO.

16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di

tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).

17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l'OMPI,

tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere permesso che il registro dell'EUIPO registri un marchio solo nella misura in cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che

non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr.

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. [16-07-2018]

8

12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018,

T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa

16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30;

Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).

18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non

possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per l'elenco iniziale di merci:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell'apparecchiatura).

Articolo 7 RTMR

19 L'articolo 7 dell'EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra

l'altro che:

1. Sono esclusi dalla registrazione:

[...]

(b) marchi privi di carattere distintivo;

(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il

valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o di

prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per

una parte dell'Unione.

20 Sebbene sia chiaro dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR che ciascuno dei

motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l'ambito di

applicazione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b) e

c) dell'EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).

21

22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell'interesse

generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P,

Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P,

SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25). È inoltre sufficiente che uno degli

impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell'Unione europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio

dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio

rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b)

o c), dell'EUTMR in relazione alle merci in questione.

Il pubblico interessato

24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell'EUTMR

non

dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla

percezione

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. [16-07-2018]

9

del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004,

C-363/99,

Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata;

29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33;
22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).

25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al consumo in massa e all'indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere di un consumatore medio di tipo attento e avveduto.

26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli e i francofoni dell'Unione europea.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

27 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR esclude la registrazione di marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

28 L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR è limitata ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50).

29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04, PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).

30 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR persegue un obiettivo di interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce

pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un'impresa da sola, in quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU: C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27; Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto 25).

31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell'obiettivo di libera utilizzazione, la

Corte ha stabilito che, affinché l'EUIPO rifiuti la registrazione di un segno sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, non sia necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della

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. [16-07-2018]

10

presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere

utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto

38 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Analogamente, la Corte ha affermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non dipende dall'esistenza di una necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un'indicazione libera e

che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell'utilizzare il segno

in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione

per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella

domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno

in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37

della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,

non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno

come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).

35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.

Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;

36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di colore bianco all'interno di un rettangolo rosso.

37 L'esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un'abbreviazione della parola spagnola «saxófono», «saxófon» e, per la parola francese «saxone», per il termine «saxofoni», che cita i dizionari di Real Academia Española, Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).

38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l'altro, una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo. Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato

dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).

39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un'abbreviazione molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch'essa contenuta nei dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall'esaminatore. Ciò deriva anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli elementi di prova del dizionario.

40 Avendo stabilito che «Saxo» è un'abbreviazione comunemente nota per «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l'esaminatore ha

giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli 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. [16-07-2018]

11 apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in modo diretto e univoco questo materiale che descrive l'oggetto e il contenuto tematico delle merci oggetto della domanda.

41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l'istruzione e l'insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,

libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni stampate, che si rivolgono in modo più specifico all'istruzione e all'insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio

che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l'istruzione e il

materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto) «sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini educativi e didattici.

42 È anche comune conoscenza del fatto che l'argomento (contenuto o oggetto) tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie

l'insegnamento o l'insegnamento.

43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai

consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,

ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».

44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto).

45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la constatazione dell'esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.

46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le

condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono comunemente utilizzate per indicare l'argomento tematico (contenuto o oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste

note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del

consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo» (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).

47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno

figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone

interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.

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. [16-07-2018]

12

(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

48 Si deve concludere che l'esaminatore ha correttamente constatato che il marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico

(contenuto e/o oggetto).

49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non decisive, e non possono alterare tale conclusione.

50 In primo luogo, se è vero che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

dell'EUTMR

non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il

marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,

una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell'oggetto di una pubblicazione, di un libro, dell'insegnamento o del materiale didattico, può essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali

beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma 19/11/2009, T-298/06, '1000', ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.

10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto, il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche

delle merci in questione.

51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, se almeno uno dei possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:

C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l'obiezione si basa sulla percezione

del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto

come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi, quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16, percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla classe 16.

52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell'IR, sulla base della

giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del

segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è

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. [16-07-2018]

13
irrelevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione per designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato (12/2/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha espressamente confermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40). Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU: C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione Saxo, non sia il testo integrale ma un'abbreviazione di «saxone» e non il modo comune di fare riferimento all'argomento tematico (contenuto o materiale) delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.

53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il segno deve essere negato alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR.

54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito carattere distintivo tramite l'uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR, l'argomentazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno è già utilizzato, non può modificare tali conclusioni.

Registrazione precedente

55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo, anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell'IR, non è pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente

vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l'Ufficio,

nell'esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di

tale decisione. Tuttavia

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. [16-07-2018]

14

giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale

dell'Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;

27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).

Conclusione

56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,

nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella parte dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come

marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini

del rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR, in tutto il territorio

dell'UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di vigilanza dell'UE, non è necessario valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR.

58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.

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. [16-07-2018]

15

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto