

# Assenza di carattere distintivo – Euipo 25.01.2017



## Assenza di carattere distintivo – Euipo 25.01.2017

Di fronte al rifiuto da parte dell'Ufficio Euipo circa la registrazione del marchio figurativo che avrebbe dovuto rappresentare un porta mozziconi di sigarette, in data 19/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il pacchetto di sigarette di cui alla domanda differisce nettamente dalla normalità delle confezioni poiché incorpora al suo interno "un raccogliatore porta mozziconi". Detto contenitore rappresenta, in effetti, l'elemento distintivo del marchio richiesto
2. . La richiedente osserva che l'Ufficio ha recentemente dichiarato registrabile il marchio n. 13 520 515 per i medesimi prodotti della classe 34 costituito dall'elemento figurativo di un pacchetto di sigarette.

Ciò che si richiede, in effetti, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l'origine commerciale dei prodotti in questione e non semplicemente le loro caratteristiche costruttive o funzionali. Sotto questo punto di vista, la peculiarità del contenitore di mozziconi incorporato non è affatto in grado di veicolare al consumatore una diversità sull'origine commerciale del prodotto. Infatti si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento possa immaginare detta "diversità" semplicemente come una nuova funzionalità adottata dal medesimo produttore per i suoi pacchetti di sigarette. La richiedente non ha provato che il consumatore associ la diversità funzionale del deposito mozziconi con una diversità sull'origine commerciale dei prodotti.

Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, il marchio n.13 520 515 cui fa riferimento la richiedente è costituito dall'aspetto esteriore di un pacchetto, pertanto fa riferimento ad un elemento visibile al pubblico e non incorporato al suo interno come nel presente caso. Inoltre il marchio citato dalla richiedente è caratterizzato da un elemento di fantasia (la striscia colorata e la peculiare apertura del pacchetto) che non ha valore funzionale ma squisitamente arbitrario, dotato, questo sì, di un certo grado di distintività in quanto non comune o banale. Lo stesso non si può dire per la riproduzione grafica di cui in oggetto che manca di elementi grafici capaci

di essere percepiti come destinati a svolgere una funzione d'indicazione d'origine commerciale del prodotto. Il colore verde, così com'è rappresentato, è ininfluenza per la sua banalità e non può ragionevolmente essere considerato sufficiente a supplire la mancanza di distintività degli altri elementi che compongono la confezione oggetto della domanda di registrazione.

Pertanto, la rappresentazione della confezione/prodotto oggetto della domanda è privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione.

#### DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 25/01/2017 Bruno Telchini Via Cassa di Risparmio 3 I-39100 Bolzano ITALIA Fascicolo n°: 015438955

Vostro riferimento: Marchio: Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente:

Anton Prast Via della Piscina 4 I-39054 Renon ITALIA

In data 21/07/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 19/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il pacchetto di sigarette di cui alla domanda differisce nettamente dalla normalità delle confezioni poiché incorpora al suo interno "un raccoglitore porta mozziconi". Detto contenitore rappresenta, in effetti, l'elemento distintivo del marchio richiesto.
2. A prescindere dal carattere distintivo del "porta mozziconi" il segno nel suo insieme sarebbe comunque dotato di un minimo grado di carattere distintivo sufficiente per permettere la sua registrazione.
3. La richiedente osserva che l'Ufficio ha recentemente dichiarato registrabile il marchio n. 13 520 515 per i medesimi prodotti della classe 34 costituito dall'elemento figurativo di un pacchetto di sigarette. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie

deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Sono oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che "...sono idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa" (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29). Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). In questo caso, i prodotti e servizi non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti e servizi di consumo quotidiano. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

- Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 1), l'Ufficio osserva quanto segue: Innanzitutto, la richiedente ha chiarito che il marchio oggetto della domanda è costituito dalla riproduzione fotografica di una vista di un pacchetto semi-aperto all'interno del quale si può vedere "un raccoglitore porta mozziconi". La presenza di questo elemento non risultava così evidente dalla semplice osservazione della riproduzione fotografica visto che alla domanda non era allegata nessuna descrizione scritta. Come osservato in precedenza, i marchi figurativi che consistono nella riproduzione fedele di un prodotto sono equiparabili ai marchi tridimensionali e devono pertanto essere esaminati in analogia ai marchi tridimensionali ovvero come se di marchi tridimensionali si trattasse. Nel caso di un marchio costituito dall'aspetto o dalla forma del prodotto stesso o della sua confezione la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dall'aspetto del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso o la sua confezione (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48). Tutto ciò premesso, l'Ufficio rileva che la funzione distintiva cui fa riferimento l'articolo de quo, non è assolta dalla mera "diversità" o "peculiarità" di un prodotto (o della sua confezione) rispetto agli altri prodotti dello stesso tipo. Sotto quest'aspetto, l'Ufficio non nega che una certa diversità possa esistere, anche se celata all'interno della confezione e, quindi, percepibile dal consumatore solo in un momento successivo all'acquisto. E questo è già di per sé motivo sufficiente per negare valore distintivo alla specificità costituita dal contenitore di mozziconi incorporato nella confezione.

Ciò che si richiede, in effetti, è una diversità che possa permettere al consumatore di distinguere l'origine commerciale dei prodotti in questione e

non semplicemente le loro caratteristiche costruttive o funzionali. Sotto questo punto di vista, oltre a quanto appena rilevato, la peculiarità del contenitore di mozziconi incorporato non è affatto in grado di veicolare al consumatore una diversità sull'origine commerciale del prodotto. Infatti, se volessimo speculare, facendo astrazione per un attimo di tutti i limiti di tale esercizio nella situazione concreta, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento possa immaginare detta "diversità" semplicemente come una nuova funzionalità adottata dal medesimo produttore per i suoi pacchetti di sigarette. La richiedente non ha provato che il consumatore associ la diversità funzionale del deposito mozziconi con una diversità sull'origine commerciale dei prodotti.

- Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 2), l'Ufficio osserva quanto segue: L'argomento della richiedente di cui al punto 2) consiste in una mera affermazione apodittica non supportata da alcun argomento che spieghi per quale motivo, a parte quello già rigettato al punto 1), il segno depositato goda di un minimo di carattere distintivo. Infatti, come osservato nella nostra precedente comunicazione, se la riproduzione oggetto della domanda, fosse applicata a contraddistinguere prodotti quali Sigarette (ovviamente si fa riferimento alla loro confezione in pacchetti poiché non possono essere vendute singolarmente); pacchetti di sigarette; scatole per sigarette, non sarebbe nient'altro che la loro mera rappresentazione del tutto comune e banale. Inoltre, per quanto concerne gli altri prodotti quali i portacenere per sigarette; accendini, la riproduzione di un pacchetto di sigarette apposta su di essi non fa che indicare la loro destinazione o uso complementari a quello delle sigarette. Infatti, nella rappresentazione del pacchetto di sigarette, questo appare, nella sua essenza, svestito di ogni elemento che non sia meramente funzionale. Infatti, essa non contiene elementi che per la loro arbitrarietà o estraneità all'uso a cui sono destinati possano essere percepiti dal consumatore come indicazioni della provenienza dei prodotti da una certa azienda. Lo stesso colore verde e la cornicetta del coperchio del pacchetto sono assolutamente banali e privi di carattere distintivo. Le stesse considerazioni si applicano con riferimento all'uso dell'immagine del pacchetto di sigarette in relazione ai rimanenti servizi della domanda proprio in quanto la domanda in oggetto si esaurisce nella mera riproduzione, peraltro nemmeno così immediata e non facilmente decifrabile, di una vista di un pacchetto di sigarette semi-aperto e di color verde chiaro assolutamente inadatta a veicolare informazioni in merito all'origine commerciale dei servizi.

- Con riferimento alle argomentazioni di cui al punto 3), l'Ufficio osserva quanto segue: Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). "Come risulta dalla

giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). D'altra parte, volendo entrare nel merito dell'argomento della richiedente, la situazione cui questa fa riferimento è completamente diversa. Infatti, il marchio n.13 520 515 cui fa riferimento la richiedente è costituito dall'aspetto esteriore di un pacchetto, pertanto fa riferimento ad un elemento visibile al pubblico e non incorporato al suo interno come nel presente caso.

Inoltre il marchio citato dalla richiedente è caratterizzato da un elemento di fantasia (la striscia colorata e la peculiare apertura del pacchetto che non ha valore funzionale ma squisitamente arbitrario, dotato, questo sì, di un certo grado di distintività in quanto non comune o banale. Lo stesso non si può dire per la riproduzione grafica di cui in oggetto che manca di elementi grafici capaci di essere percepiti come destinati a svolgere una funzione d'indicazione d'origine commerciale del prodotto. Il colore verde, così com'è rappresentato, è ininfluenza per la sua banalità e non può ragionevolmente essere considerato sufficiente a supplire la mancanza di distintività degli altri elementi che compongono la confezione oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, la rappresentazione della confezione/prodotto oggetto della domanda è privo di qualsiasi carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti e servizi per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 438 955 è respinta per tutti i prodotti/servizi oggetto della domanda:

Classe 34 Sigarette; Pacchetti di sigarette; Scatole per sigarette; Portacenere per sigarette; Accendini..

Classe 35 Pubblicità e marketing; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni].

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 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.

Mauro BUFFOLO

