

AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

AtelierRoma

AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Ad avviso dell'esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

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

Alicante, 13/09/2022

BUGNION S.P.A.

Via Sallustiana, 15

I-00187 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018627025

Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1

Marchio: AtelierRoma

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone,

Rieti, Viterbo, Latina

Via Andrea Noale 206

I-00155 ROMA

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 31/01/2022 l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7,

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

L'obiezione motivata

costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite

il link accluso.

L'obiezione si basava sui seguenti fatti:

Servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione:

Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;

Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;

Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell'organizzazione di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,

manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;

Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

Motivazione dell'obiezione:

- Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,

pubblicità e marketing, servizi relativi all'esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,

sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a

Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo

in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)

sia come provenienza geografica (Roma).

- 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.

- Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono

un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di

carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

- 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 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

Prove a supporto dell'obiezione:

- il significato dei termini "ATELIER" e "ROMA", contenuti nel marchio, è supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che seguono (estratti in data 31/01/2022):

(ATELIER)

<https://www.treccani.it/vocabolario/atelier>

(ROMA)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/>

2 /8

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall'Ufficio, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come

segue:

1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo grado di 'connotazione' e quindi distintività.
2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non c'è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate, manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing), escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all'attività di sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell'alta moda, ecc. del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma. L'idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di accoglienza, rilanciando l'immagine della città attraverso l'ideazione di un prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la ristorazione di qualità, il tessile e l'alta moda nonché i luoghi dell'arte e della cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di 'atelier' e di studio di progettazione di alto livello.

Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia
manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che
operano in
settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione,
trasporto, moda),
capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.
L'unione delle parole "Atelier" e Roma", non ha dunque un valore
descrittivo
dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente
destinato
né riferito a "...luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale
della
Repubblica Italiana...uno studio oppure laboratorio, soprattutto di
artisti,
situato nella capitale della Repubblica Italiana" ma solo intende
richiamarsi
all'artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso,
che da
sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e
rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al
valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell'iniziativa.

3. L'Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del
richiedente, la
descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:

3 /8

marchio dell'UE concesso nel 2021 , in favore di
Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.

• il marchio dell'UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla
Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e
41.

III. Motivazione

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

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

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente,
l'Ufficio ha

deciso di mantenere la propria obiezione.

Considerazioni generali:

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

registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni
che in

commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la
quantità, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di
fabbricazione del

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

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica

anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione.

In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev'essere valutata

con riferimento ai consumatori di lingua italiana.

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o

indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di

interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle

caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano

essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti

segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione

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

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli

che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a

designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche

essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003,

T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che

esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o

servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire

immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o

di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,

§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

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

4 /8

registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,

quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un

acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva,

oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa»

(27/02/2002, T-79/00, Lite,

EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

In merito alle osservazioni del richiedente:

4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un certo grado di distintività. L'Ufficio non concorda con questa osservazione. Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno, sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l'incidenza degli elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino, nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30). I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi

un'altra origine commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede elementi di particolare originalità e distintività.

5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l'esame di un marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato 5 /8 dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini dell'esame del segno effettuato dall'Ufficio, non si può considerare l'intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano dallo scopo dell'analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno. Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni

e

indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a

rilanciare l'immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di "atelier".

L'Ufficio non concorda con questa osservazione. Come spiegato nella notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovvero

"ATELIER" e "ROMA". Il significato veicolato da questi due termini sarà facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come 'Un luogo di lavoro

di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure

laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica

Italiana'.

L'espressione "ATELIER ROMA" contenuta nel segno è grammaticamente corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è

garantita dall'alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, 'ATELIER' è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e 'ROMA' è la capitale d'Italia e quindi conosciuta da tutti.

L'espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in

maniera intuitiva. La combinazione dei termini "ATELIER ROMA" non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l'espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del

richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio 'esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli, organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.' non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi

6 /8

in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse

progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.

Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).

Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio.

Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un

determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un'indicazione descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco

dell'espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.

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

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.

Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello

di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno

come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della

precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,

§ 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del

principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio

di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito

commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con

l'attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei

termini

contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i

rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica

che la versione denominativa del segno 'VENICE SUSTAINABLE' è stata rifiutata per mancanza di capacità distintiva.

IV. Conclusioni

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

dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18

7 /8

627 025 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;

Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;

Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini

commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di

spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.

Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi

nell'organizzazione

di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,

manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;

Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 35 Gestione commerciale.

Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.

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. 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.

Judit CSENKE

8