

BEAUTYWEB.TV – EUIPO 03.02.2017



BEAUTYWEB.TV – EUIPO 03.02.2017

Siamo di fronte ad n marchio figurativo: Beautyweb.tv

L'azienda che vorrebbe registrare il marchio sostiene che il consumatore medio dei servizi di cui alle classi 38 e 45 della domanda non può paragonarsi al consumatore di riferimento di "prodotti" di massa. "In ambito di trasmissioni televisive, comunque diffuse (web, sat, cavo, etere, ecc.), e di produzione delle stesse, il consumatore medio [...] ha una "aspettativa" in termini di distintività dei marchi eccezionalmente bassa, frutto di anni di esperienza di zapping su liste di canali dai nomi estremamente descrittivi [...] La peculiare "descrittività" dei marchi del settore delle telecomunicazioni è stata ben colta anche nella decisione della CG UE C-329/02P (c.d. SAT.2), in cui si afferma che "l'uso frequente di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico nel settore delle telecomunicazioni indica che questo tipo di combinazioni non può essere ritenuto privo, in linea di principio, di carattere distintivo"..

L' Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria e quindi respinge la domanda.

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

Alicante, 03/02/2017

ADV IP S.r.l Via Conservatorio 22 I-20122 Milano (MI) ITALIA Fascicolo n°: 015611213 Vostro riferimento: 00162TMEM

Marchio: Beautyweb.tv

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: CRASH MEDIA EVENTS S.r.l. via Bonomelli, 15 I-26100 CREMONA ITALIA

In data 16/09/2016 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo in quanto descrittivo per i servizi delle classi 38 e 41 della domanda, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 27/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il consumatore medio dei servizi di cui alle classi 38 e 45 della domanda non può paragonarsi al consumatore di riferimento di "prodotti" di massa. "In ambito di trasmissioni televisive, comunque diffuse (web, sat, cavo, etere, ecc.), e di produzione delle stesse, il consumatore medio [...] ha una "aspettativa" in termini di distintività dei marchi eccezionalmente bassa, frutto di anni di esperienza di zapping su liste di canali dai nomi estremamente descrittivi [...] La peculiare "descrittività" dei marchi del settore delle telecomunicazioni è stata ben colta anche nella decisione della CG UE C- 329/02P (c.d. SAT.2), in cui si afferma che "l'uso frequente di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico nel settore delle telecomunicazioni indica che questo tipo di combinazioni non può essere ritenuto privo, in linea di principio, di carattere distintivo"..

2. È infondato che il segno "BEAUTYWEB.TV" sia immediatamente esclusivamente descrittivo dei servizi richiesti, poiché non esiste una relazione immediata e diretta tra il termine e questi ultimi essendo il segno della richiedente costituito sia da elementi denominativi che figurativi di fantasia. In particolare, la parola "beauty" per la richiedente non trasmette "informazioni ovvie e dirette su genere, contenuto". La conclusione dell'Ufficio nella sua precedente comunicazione "è una mera deduzione che non trova conferma nell'elenco dei servizi rivendicati in classe 38 ed in gran parte di quelli rivendicati in classe 41". Pertanto, conclude la ricorrente, il segno è dotato di sufficiente carattere distintivo e merita di essere registrato anche per le classi 38 e 41.

3. Oltretutto, la richiedente osserva che nella valutazione del carattere descrittivo o meno di un segno è necessario effettuare una valutazione complessiva dell'impressione che genera il segno, in cui, l'elemento denominativo "BEAUTYWEB.TV" su cui sembra basarsi l'obiezione dell'Ufficio, non è l'unico elemento del segno.

4. Lo sfondo costituito dall'accostamento dei colori nero e fucsia è sufficientemente "originale" da non potersi escludere la sua registrabilità come marchio, in quanto tale.

5. L'Ufficio ha parimenti ammesso alla registrazione mere combinazioni di colori costituite dall'abbinamento tra un colore molto scuro ed uno molto brillante. A tal proposito, la richiedente elenca una serie di marchi già accettati dall'Ufficio. 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. 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). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della 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 è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile.

- Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue: La richiedente sostiene che il "consumatore di riferimento" dei servizi in questione non sia il consumatore medio dei prodotti di massa ma un consumatore la cui "aspettativa" in termini di distintività dei marchi sia eccezionalmente bassa. La richiedente, a sostegno del suo argomento, fa riferimento alla notevole quantità di canali televisivi connotati dalla "descrittività" dei loro nomi. Inoltre, cita una decisione della Corte secondo la quale, ragionando a contrario, dalla coesistenza nel settore delle telecomunicazioni di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico, sarebbe possibile desumere, in principio, una certa distintività degli stessi. La circostanza della notevole quantità di canali televisivi connotati dalla "descrittività" dei loro nomi, a rigore, non dice nulla circa la distintività o meno degli stessi. Piuttosto l'Ufficio la interpreta come una tendenza tipica di certi agenti commerciali in specifici settori del mercato, a derogare alla necessità che il segno adottato abbia fin dall'inizio del suo

uso, una minimum di carattere distintivo (facilmente acquisibile tra l'altro, con l'uso massiccio degli strumenti di comunicazione di massa), a favore dell'immediatezza della comunicazione e, tra l'altro, con notevole risparmio economico. Come precisato in precedenza, il giudizio di merito dell'Ufficio si caratterizza per il fatto che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga misura ipotetica, che obbedisce ad esigenze squisitamente amministrative. Giudizio che si compie sulla base di un ristretto numero di elementi e, cioè: i prodotti e servizi oggetto della domanda così come appaiono elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno formalisticamente analizzato in se e per se.

Pertanto, tutto ciò premesso, l'Ufficio considera non pertinente l'argomento della richiedente e, pertanto, da rigettare. Inoltre, con riferimento alla decisione della Corte, va innanzitutto rilevato che la fattispecie a cui la Corte fa riferimento non è la stessa di cui alla domanda di marchio. In quella decisione si tratta di marchi caratterizzati dalla combinazione di parole e numeri. Che questa combinazione sia effettivamente dotata di un certo carattere distintivo non è argomento pertinente di questa decisione che, invece, ha ad oggetto un segno complesso caratterizzato dalla combinazione parole/colori. È evidente, quindi, la non assimilabilità delle due situazioni. D'altra parte, la decisione della Corte sembra altresì ipotizzare o presumere la volontà dei titolari dei canali televisivi, di adottare comunque nomi dotati di un certo anche minimo grado di capacità distintiva. L'Ufficio ritiene al contrario, che piuttosto, l'obiettivo sia quello di comunicare in modo immediato ed esplicito qualcosa sul contenuto stesso del servizio offerto. Ad ogni buon conto, premesso quanto sopra, ci sembra anche questa un'interpretazione possibile dei fatti su cui si fonda la decisione della Corte e, comunque, tale da rendere l'argomentazione della richiedente, agli occhi di codesto Ufficio, non pertinente e, pertanto, da rigettare.

- Con riferimento al punto 2) l'Ufficio rileva quanto segue: L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dell'espressione "BEAUTYWEB.TV" in lingua inglese. Come già indicato nella notifica anteriore, si tratta di un'espressione composta da vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, essendo "BEAUTYWEB.TV" un'espressione del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una locuzione significativa con riferimento ai servizi della domanda, ed il cui significato di, ad esempio: trasmissioni radiofoniche e televisive o via web aventi ad oggetto le cure di bellezza ovvero i concorsi di bellezza. La richiedente sostiene, in particolare, che la parola "beauty" non trasmette "informazioni ovvie e dirette su genere, contenuto" dei servizi. L'Ufficio, tuttavia, ritiene inverosimile che il consumatore di riferimento, vedendo il nome di un canale televisivo "BEAUTYWEB.TV", possa percepire un messaggio affatto diverso da quello appena accennato. Peraltro, ammesso e non concesso che questo sia possibile, è del tutto evidente che,

almeno una parte non secondaria di questo pubblico, farà certamente questo collegamento.

• Con riferimento al punto 3) l'Ufficio rileva quanto segue: Con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva sollevata dalla richiedente, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno, per il consumatore di riferimento di lingua inglese, possa essere percepito come descrizione delle caratteristiche dei servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR). L'Ufficio concorda con la richiedente sul fatto che, essendo il marchio in questione un marchio complesso (composto dagli elementi "beauty", "web" e "tv" e da una componente grafica caratterizzata soprattutto, ma non solo, dalla contrapposizione dei colori nero e fucsia sullo sfondo della parte denominativa), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva sia necessario valutarlo nel suo complesso.

Tuttavia, la valutazione d'insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi, possano poi costituire nel loro complesso, un'espressione dotata di distintività sufficiente. Pertanto, data la descrittività di ogni singolo elemento in relazione ai prodotti elencati, nonché la loro congiunzione in una locuzione che nulla apporta di arbitrarietà al segno nel suo complesso, l'insieme della parte denominativa "BEAUTYWEB.TV" rimane pur sempre una locuzione sprovvista di carattere distintivo.

In altri termini, tenuto conto della specificità dei servizi cui fa riferimento, la dicitura "BEAUTYWEB.TV" non è verosimilmente percepita come inusuale o, come dice la richiedente, "di fantasia", dal consumatore di riferimento. Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l'Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa su fondo rettangolare nero e fucsia. Il fatto che la dicitura appaia con lettere maiuscole e minuscole non è altro che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo, che non sono in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal significato trasmesso dagli elementi verbali. I colori (nero e fucsia) non sono sostanzialmente diversi dai colori di base. Tali elementi non sono in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore, né di sviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della dicitura, trattandosi di caratteri perfettamente leggibili. Tale elementi figurativi non necessitano di uno sforzo interpretativo da parte del pubblico interessato per capire/indovinare il significato degli elementi verbali. Essi incidono, per dimensione, collocazione e caratteristiche, in modo del tutto trascurabile e comunque non sono tali da sviare l'attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale. Peraltro, il riferimento ai marchi definiti come "combinazione di colore" dalla richiedente, non è pertinente. Infatti, le combinazioni di colori non sono la stessa cosa di un marchio complesso caratterizzato, come nel presente caso, da un elemento grafico rettangolare composto da due colori diversi. La combinazione di colori è una tipologia di

segno specifica e peculiare che fa riferimento ad una specifica combinazione di colori adottata sui prodotti o sul materiale che accompagna i servizi come segno distintivo. L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo anche di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE.

- Con riferimento al punto 4) l'Ufficio rileva quanto segue: Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame, sia perché non coincidono gli elementi verbali, sia perché nella maggior parte dei casi i segni indicati dal richiedente si riferiscono a prodotti e prodotti differenti da quelli richiesti nel caso di specie. In particolare, l'Ufficio sottolinea che buona parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi, come nel caso dei marchi nn. 7 088 561, 14 788 467, 14 795 819, 10 013 043, 11 395 341, 3 439 577 e 13 846 951.

L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria. Per tali ragioni l'Ufficio ritiene che nel caso in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento. Ciò premesso, 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).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 805 617 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

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.