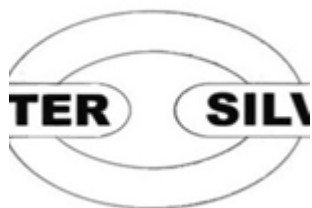


BETTER SILVER – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016



BETTER SILVER – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016

La domanda di marchio dell'Unione europea relativa al marchio BETTER SILVER è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Questo rifiuto nonostante la società richiedente sia già titolare del marchio anteriore comunitario n. 7 360 563 BETTER SILVER che è identico a quello oggetto della domanda e presenta l'aggiunta della frase "produzione di catename dal 1977" e sia stato registrato senza alcun'obiezione in data 20/05/2009.

Evidentemente, in fase di analisi del marchio BETTER SILVER produzione di catename dal 1977, l'insieme della parte denominativa e figurativa, dunque, realizza il risultato di comporre un segno sufficientemente distintivo, tale da essere registrabile secondo il Regolamento del Marchio dell'Unione Europea.

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

Alicante, 30/11/2016

STUDIO BONINI SRL Corso Fogazzaro, 8 I-36100 Vicenza ITALIA

Fascicolo n°: 015663818 Vostro riferimento: 85.796

Marchio: BETTER SILVER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: BETTER SILVER S.P.A. Via dell'Artigianato, 25 I-36050 Bressanvido (Vicenza) ITALIA

In data 22/07/2016 la Divisione d'Esame, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 22/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La società richiedente è già titolare del marchio anteriore comunitario n. 7 360 563 BETTER SILVER che è identico a quello oggetto della domanda e presenta l'aggiunta della frase "produzione di catename dal 1977". Esso è stato registrato senza alcun'obiezione in data 20/05/2009. Il marchio anteriore dell'Unione Europea n. 7 360 563 si differenzia solamente per l'aggiunta di una frase palesemente descrittiva dei prodotti rivendicati; pertanto non è ragionevole sostenere che essa aggiunga un quid di distintività, senza il quale la combinazione "Better Silver"+figura non possieda i requisiti minimi di carattere distintivo per la registrazione. Né vale l'obiezione per cui BETTER e SILVER sono parole di lingua inglese e "produzione di catename dal 1977" è una frase espressa in lingua italiana. Invero, la parola SILVER ("argento" in italiano) e BETTER ("migliore") sono vocaboli conosciuti da persone di lingua italiana che hanno una conoscenza basilare a livello scolastico dell'inglese. Infatti, SILVER-argento è un vocabolo di uso comune del vocabolario di base insegnato nei primi anni di studio scolastico della lingua; BETTER (comparativo irregolare di GOOD o WELL "Buono" o "bene") è un vocabolo basilare, insegnato proprio nello studio delle forme comparative dell'aggettivo e dell'avverbio, che sono pochissime in lingua inglese. La serie Good-Better-Best ("buono-migliore-ottimo") Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

rappresenta una delle nozioni fondamentali, apprese negli anni della secondaria inferiore in Italia. Considerando che il pubblico di riferimento sia italiano, dunque (come ha fatto correttamente l'esaminatore incaricato del prot. n. 7 360 563), bisogna rilevare che il marchio non consiste esclusivamente di parole meramente descrittive e comprensibili al pubblico italiano di riferimento (Better e Silver), ma anche di un elemento figurativo, non trascurabile nella dimensione e nella combinazione intersecata con la parte verbale. L'insieme della parte denominativa e figurativa, dunque, realizza il risultato di comporre un segno sufficientemente distintivo, tale da essere registrabile secondo il Regolamento del Marchio dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, la Divisione d'Esame ha deciso di mantenere la propria obiezione.

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".

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro

ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). 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).

Di conseguenza, la Divisione d'Esame fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).

La Divisione d'Esame ritiene che non vi siano dubbi al riguardo.

In primo luogo, come già indicato nella comunicazione del 22/07/2016, la Divisione d'Esame ribadisce che i prodotti sono prodotti di consumo di massa e diretti principalmente al consumatore medio, che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tale circostanza non è stata ribattuta dalla richiedente.

La richiedente neppure ha contestato quanto concluso dalla Divisione d'Esame circa il significato in lingua inglese dei termini "BETTER SILVER". Essi verranno intesi come un'espressione corrispondente ad argento di migliore qualità.

Con riferimento a catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di argento; catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di bronzo; catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di ottone nella Classe 14 se applicato ad essi il marchio oggetto di obiezione informa immediatamente i consumatori, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi, che i prodotti oggetto della domanda sono fatti di o contengono argento di miglior qualità. Il marchio è quindi costituito essenzialmente da un'espressione che, senza tenere conto di taluni elementi stilizzati, trasmette informazioni ovvie e dirette su genere e qualità dei prodotti in oggetto.

Inoltre, perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla

registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo.

Ad avviso della Divisione d'Esame, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base a cui una registrazione contenente, inter alia, la medesima dicitura "BETTER SILVER" sia stata accettata dall'EUIPO, va innanzitutto notato che si tratta di un marchio diverso, non comparabile con il segno in esame.

Si tratta infatti di un marchio composto da elementi sia in lingua inglese che italiana, e non, come nel presente caso, solo da elementi in lingua inglese, la comprensione dei quali da parte del pubblico rilevante non è stata in alcun modo messa in dubbio dalla richiedente.

Inoltre, 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).

Ciò premesso, va ricordato che "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 quanto infine riguarda l'argomento della richiedente secondo il quale il marchio oggetto di obiezione conterrebbe elementi figurativi in grado di "comporre un segno sufficientemente distintivo", la Divisione d'Esame non può che ribadire quanto già espresso nella precedente comunicazione, concetto peraltro non messo in discussione dalla richiedente.

Gli elementi figurativi che conferiscono al marchio de quo un grado di stilizzazione sono così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio in oggetto è infatti formato, oltre che dai termini "BETTER SILVER", da ovali sovrapposti ad un cerchio. Questa ultima raffigurazione potrebbe essere intesa come un richiamo alla forma di particolari gioielli, quali ad esempio le catene, i quali sono i prodotti per i quali il marchio è stato domandato. Questi elementi non possiedono pertanto una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione

europea n. 15 663 818 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.

Andrea VALISA