

BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

BIOREPAIR

L'ufficio preposto all'esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l'esame poichè descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/04/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l'igiene orale; prodotti

per rinfrescare l'alito; collutori non per uso medico; prodotti per sbiancare i

denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di gomme da masticare.

Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; collutori antibatterici; sostanze

medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;

integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio

per
uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "riparazione biologica o relativa alla biologia". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi <https://www.lexico.com/definition/bio>, <https://www.lexico.com/definition/biological>, <https://www.lexico.com/definition/repair>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione o funzione dei prodotti.
- 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.
- 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 prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. In data 16/11/2022 l'Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del Direttore Esecutivo dell'Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un'efficace azione remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e carie.
Pagina 3 di 12
2. Nel 2008 l'EUIPO ha registrato il marchio "BIOREPAIR" n° 6295877 quando il concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
3. L'espressione 'BIOREPAIR' in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita in una frase di senso compiuto (il segno non è 'biorepairs', in terza persona singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un'azione generata dal prodotto).
4. 'Biorepair' non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né l'Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua inglese, usi il termine 'Biorepair' come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto,

la domanda non può essere rifiutata in base all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b.

Il segno è la parola unica " " con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario

inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,

senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall'Ufficio). Il termine non

indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È

assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto 'Biorepair' 'ripristini il buono

stato della biologia dei denti' con riparazione dello smalto con elementi o particelle

biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.

5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE è

indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell'Ufficio.

6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell'art.7 3 perché il

marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto

nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.

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.

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).

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE.

Tuttavia,

l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un

impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere

escluso dalla
Pagina 4 di 12

registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno "BIOREPAIR" contiene termini di base della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, dove la conoscenza di base dell'inglese da parte del pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione

"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" (enfasi aggiunta).

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).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione

a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai

prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;

22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

L'Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti

designati che consistono in dentifrici, colluttori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l'igiene

di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la

riparazione biologica o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in

questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile

che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e

preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o

biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.

Pagina 5 di 12

Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe

21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del

filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad

esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti

e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno

non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente argomenta che per il termine "BIOREPAIR" non esista una definizione da un

dizionario. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto

tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non

offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle

parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.

Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non distintivo.

L'Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel caso in esame in cui l'aggettivo 'BIO' precede il sostantivo 'REPAIR' che, insieme, significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale argomentazione del richiedente deve essere respinta.

Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.

Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di

elementi
ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi
per i quali
viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle
caratteristiche di
tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera
c), RMUE], salvo
che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la
semplice
somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o
servizi, il
neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da
quella
prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi
che lo
compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...]
Pagina 6 di 12
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, §
32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione
è considerata
nient'altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da
due elementi
descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel
settore dei prodotti in
questione (BIO) e l'altro è un termine semplice, non ricercato
(REPAIR/riparazione) che
assume un significato specifico in relazione a denti che possono
presentare lievi difetti da
riparare. L'unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea
un'impressione
sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali
separatamente. Non c'è
nulla di insolito nella loro sintassi né nient'altro che contribuisca a
creare un neologismo che
sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento
riconoscerà immediatamente e
senza alcuno sforzo mentale il significato di "BIOREPAIR" in relazione
ai prodotti in
questione.

Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere
direttamente
descrittivo, non è il caso di "BIOREPAIR". Questo segno è solo una
combinazione di due
parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire
che sono adatti o
destinati alla riparazione di danni orali/dentali ("REPAIR" o
riparazione) in modo biologico o
naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o
ecologici ("BIO").

Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).

L'Ufficio concorda con il richiedente che "Il consumatore a scaffale trova il marchio, non un libro di chimica". Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine "BIOREPAIR" che i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende possibile.

In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere non descrittivo del segno devono essere respinte.

b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "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 «[i]l 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).

Pagina 7 di 12

«Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera

significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua

funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,

EU:C:2006:20, § 31).

Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,

come il fatto che il marchio è costituito da un'unica parola con la prima lettera maiuscola e

da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre

un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti

prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di

distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare

attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,

Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,

EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto

decisivo sull'impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo

un'attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera 'B' iniziale maiuscola potrebbe

non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere

e, dall'altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole 'BIO' e 'REPAIR' che

sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia

utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno

e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa

anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l'Ufficio non abbia

dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua

inglese, usi il termine
'Biorepair' come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno
dei prodotti rivendicati
nella domanda in oggetto.
L'Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un'evidente
sovrapposizione tra
le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui
all'articolo 7, paragrafo 1,
lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 67, 85;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio
denominativo
descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo
per gli stessi
prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE (12/06/2007,
T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei
prodotti richiesti per
essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE, non è corretto. Il
carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua
capacità,
indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere
ricordato dal pubblico
interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di
un'impresa e quindi per
distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in
esame, poiché
'BIOREPAIR' è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è
privo della capacità
distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di
riferimento.
Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che
l'Ufficio non ha dimostrato
che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia
irlandese, percepiscano
Pagina 8 di 12
come non distintivo il segno in esame.
L'Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di
riferimento nel caso in
esame non è quello di tutti gli stati membri dell'Unione europea, bensì
di quelli in cui l'inglese
è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e
Malta, Paesi Bassi e
Finlandia. Rispetto a tale consumatore l'Ufficio ha ampiamente
dimostrato nel rilievo iniziale
e nei paragrafi precedenti che il termine "BIOREPAIR" ha un significato

descrittivo di
caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non
distintivo.
Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la
maggior parte dei
consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE,
è una disposizione
ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato
sulla base di una norma
comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
registrazione di un marchio se
esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto,
anche se il segno è
non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori
dell'UE, per essere escluso
dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
manchi di carattere distintivo
in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12,
Neo, EU:T:2013:343,
§ 57).
Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i
consumatori di lingua
inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla
registrazione ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
Il richiedente ritiene infine che l'Ufficio abbia accettato alcune
registrazioni simili, quali il
MUE 006295877 – BIOREPAIR. 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).
In relazione al fatto che l'Ufficio abbia registrato MUE 006295877 –
BIOREPAIR per gli stessi
prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate

precedenti decisioni dell'Ufficio e che, se realmente comparabili, l'Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C-39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso successivo.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto

Pagina 9 di 12

eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 19

e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto

aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il 22 e

30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

- Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
- Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
- Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
- Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l'Irlanda e tre per Malta)
- Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza indicazione di alcun paese di riferimento
- Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
- Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione

indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non

ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi

per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è

stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il

segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico

di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un

servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza

Pagina 10 di 12

giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti

all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi

oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di

evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore

economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un

carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...].

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e

avveduto [...]

(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo

in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di

marchio dell'Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono

a un periodo precedente a tale data.

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una

distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini

demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di

Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e "prove secondarie"

(volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente

indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of

superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a

corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.

Pagina 11 di 12

Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio

dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l'Unione Europea.

Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere

distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe

essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir

et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il

carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non

aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge,

noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua inglese dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in tutti i territori di lingua inglese dell'Unione europea, vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia. La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l'uso del marchio in paesi dell'Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna prova relativa all'Irlanda (due fatture nell'allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per importo non divulgato; nell'allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime relative a Malta (tre fatture nell'allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative al fatturato, piuttosto esigue). Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l'indagine di cui all'allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare l'attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano, tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite, di cui all'allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri dell'UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L'allegato 4 include inserzioni pubblicitarie solo in Polonia e Croazia. Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all'uso che ne è stato fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito

all'uso per il marchio
richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018690186 è respinta.

Pagina 12 di 12

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. Deve essere 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.

Valeria NIMMO