

Carattere distintivo del marchio PERFECTA



Carattere distintivo del marchio PERFECTA per armi da fuoco e munizioni

Carenza di carattere distintivo del marchio PERFECTA



carattere distintivo del marchio
PERFECTA

Il marchio "PERFECTA", anche se figurativo e riprodotto con testo ed immagine elaborati, è stato escluso dalla registrazione perché **privo di carattere distintivo** e composto esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, ... o altre caratteristiche del prodotto o servizio. **Questa causa di impedimento si applica anche se esiste soltanto per una parte della Comunità.**

Di seguito la pronuncia della commissione di ricorso dell'OAMI

Carenza di carattere distintivo del marchio PERFECTA

UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DECISIONE DEL 25 SETTEMBRE 2015 – R 892/2014-1 – PERFECTA (fig.)
**DECISIONE sul carattere distintivo del marchio PERFECTA
della Prima Commissione di ricorso del 25 settembre 2015**

Nel procedimento R 892/2014-1
RICORSO relativo alla domanda di marchio comunitario n. 12 044 251
LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da M. Bra in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 135,
paragrafi 2 e 5, RMC, dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, RP-CdR e
dell'articolo 10 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle
Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della
decisione della Prima Commissione di ricorso n. 3 del 9 marzo 2012 sulle
decisioni monocratiche

Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente

Decisione sul carattere distintivo del marchio PERFECTA

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 6 agosto 2013, G. F. S.p.A (in prosieguo “la richiedente”) chiedeva la registrazione del seguente marchio comunitario figurativo: “PERFECTA”

per contraddistinguere i seguenti prodotti:

Classe 13 – Armi da fuoco; Munizioni e proiettili.

2 Mediante comunicazione datata 20 agosto 2013, l’esaminatrice rilevava che il marchio rientrava nel **divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 RMC** relativamente a tutti i prodotti rivendicati, per i motivi seguenti:

– I prodotti del marchio richiesto sono prodotti specialistici, principalmente destinati a un pubblico professionale la cui attenzione e consapevolezza sono elevate. Inoltre, poiché il marchio PERFECTA contiene vocaboli in spagnolo e rumeno, il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua spagnola e rumena nella Comunità.

– Il marchio contiene la dicitura PERFECTA, che significa, in spagnolo ‘Perfecto/a 1. adj. Que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. 2. adj. Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o sin defecto. (Cfr. Diccionario de la Real Academia Española; si cita anche la definizione della dicitura ‘PERFÉCT,-Ă’, in rumeno, dal Dizionario DEXro). **Il consumatore di riferimento percepirà la dicitura PERFECTA come un’espressione dotata di preciso significato: eccellente, senza difetti.**

– La dicitura “PERFECTA” informa immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni che i prodotti in oggetto sono “eccellenti”, “senza difetti”. Pertanto, il marchio è costituito essenzialmente da un’espressione che, senza tenere conto di taluni elementi stilizzati, trasmette informazioni, laudative ovvie e dirette sulla qualità dei prodotti in oggetto. La relazione tra il termine e i prodotti in oggetto è sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMC.

– Dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l’impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l’impressione che il marchio possa indicare un’origine commerciale.

– *Gli elementi figurativi conferiscono al marchio un grado di stilizzazione, però non sono tali da dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli stessi elementi, essenzialmente il sovradimensionamento della lettera “F” e la croce all’interno della lettera “c” che richiama un mirino, non possiedono una caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti rivendicati.*

3 Il 13 settembre 2013 la richiedente ha chiesto la limitazione dell’elenco dei prodotti rivendicati dal marchio in classe 13 così da eliminare “armi da fuoco” e questa limitazione veniva confermata il 17 settembre 2013.

4 Il 20 dicembre 2013 la richiedente ha presentato osservazioni in risposta, adducendo quanto segue:

– In seguito alla limitazione, la domanda rivendica solo “munizioni e

proiettili”.

– Perché un marchio possa essere considerato come descrittivo, la relazione tra il marchio stesso e la natura descrittiva del significato del marchio deve essere concreta e diretta, e, quindi, non mediata da particolari riflessioni o passaggi logici.

– Il consumatore, ed in particolare quello esperto, non percepirà automaticamente il marchio come indicatore della qualità o delle caratteristiche delle munizioni e dei proiettili. Infatti, il concetto di “perfezione” non viene immediatamente alla mente, visto che non è normalmente utilizzato per descrivere qualità o caratteristiche proprie delle “munizioni” e/o dei “proiettili”;

– Perché un marchio possa essere ritenuto distintivo (dunque non descrittivo), basta che la distintività sia rinvenuta anche solo da taluni dei consumatori di riferimento ed anche solo in talune particolari circostanze; nella fattispecie, il significato ipoteticamente descrittivo/laudativo, non è immediatamente percepibile da parte del consumatore esperto di riferimento.

– Sia l’Ufficio Comunitario, sia gli Uffici Marchi degli Stati membri e l’Ufficio Statunitense, hanno ritenuto registrabile il marchio “Perfecta” della richiedente, così come altri marchi costituiti dalla sola parola “Perfecta”.

– Quindi, il consumatore rilevante non percepirà il marchio come descrittivo o evocativo delle qualità o caratteristiche dei prodotti. Inoltre, la registrazione del segno non limiterà indebitamente le prerogative e le facoltà degli ulteriori operatori del settore.

– Il marchio oggetto di registrazione non è costituito dalla sola parola “PERFECTA”, bensì dalla rappresentazione grafica della stessa avente due elementi caratterizzanti: la lettera “F” “che coincide con l’iniziale del cognome presente nella denominazione sociale della titolare – ovvero FIOCCHI – che ha una dimensione maggiore rispetto alle altre lettere e cattura immediatamente l’attenzione del consumatore esperto, che ben conosce i prodotti “FIOCCHI”, e un mirino stilizzato sopra la lettera “C”;

– Alla luce delle “Linee Guida relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio, Parte B, Esame”, è indubbio che l’elemento figurativo del segno in questione è, sia per forma che per dimensione, chiaramente riconoscibile e quindi il marchio in esame deve essere considerato come registrabile;

– Sia l’UAMI sia gli Uffici marchi delle altre nazioni comunitarie hanno considerato come registrabili marchi costituiti dalla sola parola “PERFECTA” (v. registrazioni comunitarie n. 9 125 238, n. 921 063, n. 5 422 241, registrazione rumena n. 44 996 e registrazione statunitense n. 86059281) in relazione ai più disparati prodotti e servizi (v. estratti di vari registrazioni).

5 Con **decisione del 25 febbraio 2014** (in prosieguo: “la decisione impugnata”), l’esaminatrice **confermava il rigetto** della domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 RMC nei riguardi di “munizioni e proiettili”. In risposta alle argomentazioni della richiedente, aggiungeva i motivi seguenti:

– Nella fattispecie, il marchio è costituito da una dicitura, dotata di una lieve stilizzazione grafica, che nelle lingue spagnola e rumena indica l’attributo di eccellenza e assenza di difetti di ciò cui è riferito. Ne consegue che, laddove utilizzato in relazione a munizioni e a proiettili, il

marchio trasmette, immediatamente e senza richiedere alcuno sforzo cognitivo/interpretativo da parte del consumatore di riferimento, informazioni sulla qualità dei prodotti in parola.

– A tal riguardo, in considerazione della natura dei prodotti de quibus, per quanto grande sia la capacità di percezione del pubblico di riferimento, il suo livello di attenzione probabilmente sarà relativamente basso verso **indicazioni di carattere esclusivamente laudativo**, che non sono determinanti per un pubblico avveduto, come implicitamente ammesso dalla stessa richiedente (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).

– La richiedente non confuta che il termine “PERFECTA” nelle lingue spagnola e rumena richiami i concetti di eccellenza e perfezione, ma sostiene, in modo del tutto apodittico, che tali concetti non sarebbero applicabili alle munizioni e ai proiettili. Tale argomentazione non pare condivisibile, posto che una munizione o un proiettile ben possono essere di eccellente qualità, perfetti e privi di difetti (oltre che, più specificamente, perforanti, traccianti, ecc., come sostiene la richiedente).

– Argomentando a contrario, il fatto che anche solo una parte dei consumatori possa percepire il segno come non distintivo è un motivo sufficiente per negare la registrazione dello stesso (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

– La decisione della Prima Commissione di Ricorso UAMI del 25 ottobre 2005 nel caso “FRESCURA” (R 315/2005), richiamata dalla richiedente, non pare conferente: il vincolo concettuale esistente tra un termine indicante la qualità di ciò che è fresco e “detergenti, cere, prodotti per pulire, lucidare, sgrassare, tutti destinati al settore automobilistico” non è ugualmente immediato ed ovvio come quello sussistente tra un termine indicante perfezione ed eccellenza e munizioni/proiettili. Per converso, il caso di specie è analogo, inter alia, a quello del marchio “MAXIMO” per “mobili”, che la Seconda Commissione di Ricorso ha ritenuto **privo di capacità distintiva e descrittivo della qualità dei prodotti contraddistinti**.

– Non si rinvergono elementi nel marchio che siano in grado di catturare l’attenzione del consumatore, permettendogli di stabilire un legame mentale con i prodotti di una particolare impresa e far sì che lo stesso possa essere percepito come un segno distintivo dei prodotti oggetto di obiezione. In effetti, anche **le caratteristiche stilistiche di ordine grafico del segno sono di natura talmente minima da non essere in grado di conferire al marchio nel suo insieme quel carattere distintivo sufficiente e necessario per aspirare ad una valida registrazione**. Più in dettaglio, i caratteri **tipografici** della componente verbale “PERFECTA” sono **del tutto ordinari**, il simbolo grafico che ricorda **un mirino non fa altro che richiamare i prodotti contraddistinti** e il **mero sovradimensionamento della lettera centrale “F” non pare un espediente grafico di significativo impatto**.

– La argomentazione che la lettera “F”, coincidendo con l’iniziale del cognome presente nella denominazione sociale della titolare “FIOCCHI”, catturerebbe l’attenzione del consumatore esperto che ben conosce i prodotti Fiocchi è del tutto inconferente, atteso che il termine “FIOCCHI” non compare all’interno del marchio e, per consolidato principio in materia, la valutazione della capacità distintiva di un segno deve essere condotta esclusivamente sulla base del segno in quanto tale e non di considerazioni ultronee.

– In merito al riferimento alle Linee Guida dell'Ufficio, l'inferenza che ne trae la richiedente non è corretta: nella specie, pur ammettendo che **le caratteristiche** grafiche del segno siano "chiaramente riconoscibili", è cruciale rilevare che le stesse **non danno luogo ad un "elemento figurativo di per se' distintivo"**;

– Per quanto riguarda le decisioni dell'Ufficio marchi USA e dell'Ufficio Marchi rumeno, di ammettere il marchio alla registrazione, si fa presente che **il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo**. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria. Pertanto **l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale**.

– Per quanto concerne le decisioni precedenti dell'Ufficio che ammettono il carattere distintivo di marchi costituiti dal termine "PERFECTA" (o simili), occorre precisare che **le decisioni dell'Ufficio riguardanti la registrazione di un segno in quanto marchio comunitario si basano sull'applicazione del regolamento**. Pertanto, **la legittimità di tali decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento**, come interpretato dal giudice comunitario, **e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso**. Per di più, si fa presente che **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**.

6 Il 31 marzo 2014 la richiedente presentava ricorso e il 25 giugno 2014 faceva pervenire la memoria contenente i motivi ed ulteriori estratti di registrazioni di marchi contenenti il termine "PERFECTA" o i termini simili.

7 Non veniva concessa la revisione di cui all'articolo 61 RMC e il ricorso veniva deferito alla Commissione di ricorso per la decisione il 28 luglio 2014.

Motivi del ricorso

8 La richiedente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente pubblicazione del marchio comunitario, sulla base dei seguenti motivi:

– Il combinato disposto degli articoli 4 e 7 RMC pone totalmente a carico dell'Esaminatore l'onere di dimostrare che il marchio in esame sia effettivamente privo di carattere distintivo (v. 26/03/1999, R-199/1998-2, § 19). La decisione impugnata non è adeguatamente motivata; in particolare, non è stata data idonea prova dell'asserita carenza di distintività e/o dell'asserita descrittività del marchio.

– Sono privi di carattere distintivo solo quei marchi che non appaiano in concreto idonei a distinguere i beni di un'impresa da quelli di altre imprese concorrenti, in quanto comunemente usati in commercio per la "presentazione" di quei particolari prodotti o servizi. Nella fattispecie, il marchio richiesto è tale da consentire al consumatore di distinguere, senza particolari difficoltà, i prodotti ("munizioni e proiettili" in classe 13) della richiedente, dai prodotti commercializzati da società terze. Infatti, il marchio in esame non può ad alcun titolo essere considerato come un marchio comunemente usato in commercio per la "presentazione" dei prodotti rivendicati.

– In primo luogo, il marchio richiesto non è un marchio verbale, bensì un marchio figurativo e appare distintivo in quanto caratterizzato da taluni evidenti e memorizzabili elementi grafici/figurativi (la lettera “F”, il mirino stilizzato, il carattere tipografico), che consentono senz’altro al consumatore di distinguere i prodotti contraddistinti da tale marchio da quelli contraddistinti da marchi differenti. L’affermazione contraria dell’esaminatrice non è condivisibile, alla luce degli argomenti della richiedente, della giurisprudenza delle Commissioni di ricorso (v. 06/06/2001, R 991/2000-3, BIG PLUS (fig.); 24/11/2003, R 224/2003-2, INNOVATIVE interfaces (fig.)) e della pratica dell’Ufficio, in tema di carenza di capacità distintiva.

– In secondo luogo, il marchio richiesto non appare descrittivo delle caratteristiche, delle qualità, del valore, ecc. dei prodotti rivendicati (“armi e munizioni”). Infatti, perché un marchio possa essere considerato come descrittivo, la relazione tra il marchio stesso e la natura descrittiva (del significato) del marchio deve essere concreta e diretta (v. Corte di Giustizia nel caso T-345/99 “Trustedlink”), e, quindi, non mediata da particolari riflessioni o passaggi logici. Nel caso di specie, però, tale relazione è, evidentemente, mediata, considerato che il consumatore di riferimento dovrà necessariamente soffermarsi, nell’esaminare il marchio, anche sulle caratteristiche grafiche del marchio stesso. Ciò comporterà conseguentemente, la necessità, per il consumatore, di dar corso ad un elaborazione visiva, oltre che concettuale, del marchio, tale per cui ogni eventuale (e supposto) rimando alle qualità o alle caratteristiche delle “munizioni e proiettili” sarà mediato ed indiretto, frutto di un’elaborazione intellettuale che, pertanto, esclude che il marchio richiesto possa ricadere nel divieto di cui all’art. 7(1), lettera c) RMC.

– In terzo luogo, l’Ufficio comunitario ha in passato ritenuto come dotati di sufficiente distintività numerosi e differenti marchi costituiti dalla dicitura “PERFECTA” o pressoché identiche (“PERFECT”), caratterizzati da particolari stilizzazioni o elementi grafici, tali da dare distintività ad un marchio che, altrimenti, potrebbe esserne privo (06/06/2001, R 991/2000-3, BIG PLUS (fig.);, 24/11/2003, R 224/2003-2, INNOVATIVE interfaces (fig.), C-7233). Nel rispetto del principio della parità di trattamento, dunque, anche il marchio richiesto dovrebbe essere considerato come sufficientemente distintivo.

– Finalmente, il consumatore di riferimento dei prodotti richiesti è particolarmente attento ed avveduto, e quindi sarà in grado di percepire e memorizzare le peculiari caratterizzazioni grafiche del marchio richiesto e, dunque, sarà parimenti in grado di percepire il suddetto marchio non come semplice indicatore della qualità quanto, invece, come indicatore dell’origine commerciale di quelle particolari “munizioni” e di quei particolari “proiettili” recanti il marchio stesso. Ne consegue che il marchio consente a tali consumatori specializzati, particolarmente informati ed avveduti, di distinguere i prodotti recanti tale marchio da quelli commercializzati da altre società con marchi differenti.

Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMC e alla regola 48 REMC, ed è pertanto ammissibile.

10 La decisione impugnata fonda il rigetto della domanda di marchio comunitario in questione sulla base dei motivi di cui all’articolo 7,

paragrafo 1 lettere b) e c) RMC in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo.

11 La Commissione reputa opportuno, per esigenze di chiarezza espositiva, procedere inizialmente all'esame del motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC.

12 **Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.** Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

13 I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC sono, in particolare, quelli che **non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo** dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, e 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).

14 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, **un segno** che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico **è distintivo**, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC, **solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi** considerati, **per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale** (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14, e giurisprudenza ivi citata).

15 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38 e 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

16 Nel caso di specie, la Commissione concorda con la richiedente sul fatto che i prodotti in oggetto, vale a dire **"munizioni e proiettili" si rivolgono esclusivamente ad un pubblico specializzato**, ossia utilizzatori che siano in possesso di "licenza di usare armi da fuoco" (ad esempio, i cacciatori).

17 Quanto alle considerazioni linguistiche, l'esaminatrice ha correttamente rilevato, senza essere contraddetta dalla richiedente, che "PERFECTA" è un vocabolo di lingua spagnola e rumena traducibile come "perfetta", ossia "eccellente, senza difetti". Occorre pertanto, nella fattispecie, esaminare il carattere distintivo del segno richiesto dal punto di vista del pubblico di lingua spagnola e rumena nella Comunità, composto dai consumatori specializzati innanzi identificati.

18 È inoltre importante constatare che il termine "PERFECTA" è qui impiegato nella sua forma grammaticale abituale e non si discosta da una costruzione

lessicalmente corretta (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25).
19 Tenuto conto di quanto sopra, è dunque lecito affermare che il segno richiesto, altamente laudativo, descrive le qualità desiderate (di perfezione, eccellenza, appunto) di chiunque tipo di prodotti, inclusi dunque dei prodotti in questione. La circostanza, messa in evidenza dalla richiedente, che il termine “PERFECTA” non designa una qualità specifica delle “munizioni e proiettili”, per le quali altri aggettivi, più specifici, potrebbero anche essere usati (ad esempio, “perforanti”, “traccianti”, ecc.), non è sufficiente a conferire al medesimo una capacità distintiva. Infatti, precisamente a causa del suo uso abituale nel linguaggio parlato e nel linguaggio commerciale quale termine laudativo generico, tale segno verbale non può essere considerato atto ad identificare l’origine commerciale dei prodotti che designa e, di conseguenza, non è in grado di assolvere la funzione essenziale del marchio (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 26).

20 **Il vocabolo “PERFECTA” sarà dunque percepito dal pubblico di riferimento come indicativo del fatto che i prodotti in questione sono perfetti, eccellenti, senza difetti, di altissima qualità, “di qualità superiore”** (v., al riguardo, 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 21). **Si tratta, pertanto di un termine che si riduce ad un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento** (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

21 La richiedente sostiene che il marchio complesso di cui trattasi è originale e sufficientemente distintivo per distinguere i prodotti rivendicati, in quanto la parola “PERFECTA” è presentata in caratteri tipografici “pieni”, la lettera “F” è sopra-dimensionata e per il simbolo grafico che richiama un mirino all’interno della lettera “C”. Come già fatto presente nella decisione impugnata, i caratteri tipografici della componente verbale “PERFECTA” sono del tutto ordinari, il discreto simbolo grafico che ricorda un mirino non fa altro che richiamare i prodotti contraddistinti e il mero sovradimensionamento della lettera centrale “F” non pare un espediente grafico di significativo impatto (21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 24 – 34). La Commissione ritiene che **seppure il marchio “PERFECTA” contenga degli elementi figurativi, questi non posseggano un’originalità tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Al contrario gli elementi figurativi non sono sufficienti a distogliere l’attenzione del consumatore dal chiaro messaggio promozionale trasmesso da questo termine** (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 24).

22 Pertanto, la Commissione concorda con le conclusioni della decisione impugnata in merito alla carenza di capacità distintiva del segno richiesto.

23 Il fatto che i prodotti designati dal segno in questione siano destinati ad un **pubblico specializzato** non è in grado di inficiare le precedenti considerazioni, dal momento che **il livello di attenzione di un tale pubblico, in linea di principio elevato, è tuttavia relativamente debole con riguardo ad indicazioni di carattere promozionale** (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).

24 **Per quanto concerne le decisioni precedenti**, assai datate, dell’Ufficio

che ammettono il carattere distintivo di marchi costituiti dal termine "PERFECT" (o PERFECT), **occorre precisare che le decisioni dell'Ufficio riguardanti la registrazione di un segno in quanto marchio comunitario si basano sull'applicazione del regolamento. Pertanto, la legittimità di tali decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice comunitario** (soprattutto sulla base della giurisprudenza più recente del Tribunale e della Corte cui sopra citata), e non sulla base di una prassi decisionale precedente (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47). **Il fatto che l'UAMI abbia in precedenza applicato, una volta o anche una serie di volte, il detto regolamento contra legem, in modo diverso da come è interpretato dal giudice comunitario, non può essere utilizzato dalla richiedente per sostenere una violazione del principio di parità del trattamento** (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). **Pertanto, il fatto che l'Ufficio abbia registrato marchi simili non è giuridicamente rilevante e non vale come precedente**, dato che **il principio dell'uguaglianza invocato dalla richiedente deve conciliarsi con il principio della legalità**. 25 Per quanto riguarda **le decisioni nazionali**, si ricorda che, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza, **il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo**, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche e autosufficienti, ove la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria. Pertanto **l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un Paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso** (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). 26 Di conseguenza, **la Commissione conclude che il marchio richiesto non è ammissibile per la registrazione** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC per tutti i prodotti richiesti. 27 Per di più, con riguardo all'argomento della richiedente secondo cui l'Esaminatrice non avrebbe soddisfatto l'onere di dimostrare e motivare perché il marchio in esame sia effettivamente privo di carattere distintivo, secondo il combinato disposto dell'articolo 4 e 7 RMC, è sufficiente osservare, in primo luogo, che il motivo per cui l'Esaminatrice e la Commissione hanno ritenuto che il segno richiesto è carente di capacità distintiva non è la sua incapacità intrinseca a costituire un marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 4 RMC, bensì la sua incapacità a fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in questione per i motivi sopra esposti (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 24). Per di più, tenuto conto quanto sopra, la Commissione ritiene che tanto la lettera dell'esaminatore del 20 agosto 2013 quanto la decisione impugnata contengano un'adeguata motivazione sulla mancanza di carattere distintivo del segno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC. Anzitutto, va ricordato che nell'ambito dell'esame dell'esistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti all'art. 7, n. 1, RMC, il ruolo dell'UAMI è quello di accertare se la domanda di registrazione di un

marchio sia in contrasto con tali impedimenti e laddove la ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell'UAMI, è ad essa che spetta fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio richiesto sia munito di un carattere distintivo intrinseco, ovvero di un carattere distintivo acquisito per effetto dell'uso (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 48 e 50).

28 Conseguentemente, occorre respingere il presente ricorso.

29 Come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1 RMC, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio comunitario (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51). Di conseguenza, per ragioni di economia processuale, non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.

scarica la decisione sul carattere distintivo del marchio PERFECTA in
.pdf: 2015-09-25-PERFECTA-0892-2014-1