

ARMOCROMIA – ESAME non superato – marchio descrittivo

ARMOCROMIA

Il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona ed è quindi descrittivo in quanto uno dei prodotti oggetto del marchio sono i cosmetici.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/04/2022
MARCHI & PARTNERS S.R.L.
Via Vittor Pisani, 13
I-20124 Milano (MI)
ITALIA

Fascicolo n°: **018212247**

Vostro riferimento: **SC/19856/1/EM**

Marchio: **ARMOCROMIA**

Tipo di marchio: **Marchio denominativo**

Richiedente: **ITALIAN IMAGE INSTITUTE S.R.L.
VIA DANIELE MANIN, 5
I-20121 MILANO
ITALIA**

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/09/2021 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. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/11/2021 e il 28/01/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. “Armocromia” è una dicitura di fantasia che non è presente in alcun dizionario. Le evidenze presentate dall’Ufficio sono posteriori al deposito della domanda del 18/03/2020; in particolare, la definizione di Wikipedia su cui si basa l’obiezione è inserita da utente sconosciuto il 30/09/2020 e priva di fonti (v. All. 1, contenente l’estratto relativo alla cronologia degli inserimenti della voce “Armocromia” nella

pagina "Analisi del colore"). Tale citazione deve essere ignorata. È dubbio il livello di diffusione delle pagine web recanti la definizione di "Armocromia" citate nella lettera di obiezione.

2. Secondo la definizione dell'Ufficio, al fine di avere "armocromia" occorre avere un termine di confronto in relazione con un altro; "Armocromia" non può risultare descrittivo per un prodotto a sé stante. I prodotti delle classi 3, ad esempio *"make-up"*, non sono relazionabili con altri elementi. I software della classe 9, come da chiesta limitazione (v. All. 2a e 2b), non possono essere utilizzati al fine di creare, o provare, ecc., gli accostamenti di colore (degli altri prodotti) rispetto all'immagine, o all'aspetto complessivo, o lo stile, ecc., di una persona, come dedotto in obiezione. I prodotti della classe 14, ad esempio *"metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose"*, rappresentano ampie categorie di prodotti, per certi versi astratte, che non sono relazionabili con altri elementi volti a modificare o migliorare l'aspetto estetico complessivo, o l'immagine di una persona, come dedotto in obiezione. Lo stesso dicasi per i prodotti della classe 18.
3. Si indicano 12 MUE per marchi denominativi contenenti i termini "ARMONIA", "HARMONY" E "CROMIA", nelle stesse classi dell'odierna domanda.

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 16/09/2021, 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 relazione ai prodotti che, in seguito a limitazione, sono i seguenti:

Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.

Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, spray per fissare il trucco, dischetti d'ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], henné per uso cosmetico, idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, mascara, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, ombretti, rossetti, saponi cosmetici, saponi di bellezza, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, prodotti di profumeria, profumi, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da viaggio, borse da palestra, borse da spiaggia, valigie, valigie con rotelle, zaini, zainetti, valigette per documenti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, cassette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, termos per alimenti, termos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezza], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all'americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoi, decorazioni per alberi di natale, decorazioni e ornamenti per alberi di natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di natale artificiali, alberi di natale giocattolo, alberi di natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, portagioie, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, orologi a pendolo, orologi da tavolo, cronometri, cronografi [orologi], astucci per orologi, catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli], nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali; software applicativi per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile; orologi intelligenti [smartwatch].

- Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
- Classe 14
- Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
- Classe 18
- Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].
- Classe 26

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 15/11/2021 e il 28/01/2022, adducendo che l'uso intenso e continuativo da parte della titolare ha reso il termine "ARMOCROMIA" di tendenza (v. All. 3, rassegna stampa di cui al link citato a pagina 9 delle osservazioni del richiedente e grafico a pagina 10, relativi alle vendite del libro della titolare, pubblicato il 24/10/2019, dal titolo "Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine", Vallardi Editore).

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:

1. Elenco paesi per vendite effettuate nel 2021 ed evoluzione di fatturato dal 2019 al 2021 (Report E-Commerce)

Articoli di stampa:

2. Estratto de "Il Giornale" dell'8/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica "Varie" dei libri più venduti
3. Estratto del "Corriere della Sera", del 22/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
4. Estratto del "Corriere della Sera", dell'1/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica "Varia" dei libri più venduti
5. Estratto del "Corriere della Sera", del 10/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 3 della classifica "Varia" dei libri più venduti
6. Estratto del "Corriere della Sera", del 24/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 5 della classifica "Varia" dei libri più venduti
7. Estratto de "la Repubblica", dell'1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica "Varia" dei libri più venduti
8. Estratto de "la Repubblica", del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
9. Estratto de "la Repubblica", del 04/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 12 della classifica "Varia" dei libri più venduti

10. Estratto de "la Repubblica", del 09/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica "Varia" dei libri più venduti
11. Estratto de "la Repubblica", del 15/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
12. Estratto de "la Repubblica", del 18/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
13. Estratto de "la Repubblica", del 21/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
14. Estratto de "la Repubblica", del 22/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica "Varia" dei libri più venduti
15. Estratto de "la Repubblica", del 29/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 9 della classifica "Varia" dei libri più venduti
16. Estratto di "tuttolibri", dell'1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica "Varia" dei libri più venduti
17. Estratto di "tuttolibri", del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
18. Estratto di "tuttolibri", del 23/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica "Varia" dei libri più venduti
19. Ritagli di 11 articoli privi di data di riviste italiane di moda in cui non compare il termine "ARMOCROMIA"

Altro:

20. Elenco di progetti di beneficenza, speech e talk, programmi tv, consulenze a celebrità, eventi stampa, progetti editoriali e recensioni trustpilot della titolare dal 21/01/2019 al 26/11/2021, tra i quali Detto Fatto, RAI 2, del 21/01/19, è l'unico evento precedente al 18/03/2020
21. Elenco top client con cui la titolare ha collaborato in quanto esperta di armocromia, privo di data
22. 5 estratti dal sito Amazon relativi alla vendita del libro della titolare, privi di data
23. Pagina di Amazon del 05/11/2021 per l'acquisto del libro della titolare
24. 7 presentazioni prive di data, riferite a collaborazioni della titolare con firme e personalità nel campo cosmetico e della moda
25. Presentazione con oggetto l'attività della titolare (Case History 2015)

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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". Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per costante giurisprudenza, 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 le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti e tutte. 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; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore, o consumatrice, che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).

Conseguentemente, affinché un segno ricada nell'impedimento alla registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

In base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere

distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l'assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In merito al punto 1, l'Ufficio non deve dimostrare che il segno sia registrato in un dizionario. Infatti, la registrabilità di un segno come MUE deve essere valutata solo sulla base della normativa applicabile dell'Unione, come interpretata dalla giurisprudenza dell'Unione (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31 e giurisprudenza citata). In tal senso, il criterio determinante è la percezione del pubblico e non unicamente le definizioni del dizionario (per analogia, 18/05/2017, T-375/16, Instasite, EU:T:2017:348, § 47).

In virtù di quanto sopra, a nulla rileva il fatto che la definizione di Wikipedia e di altre pagine web citate dall'Ufficio possano avere una data successiva al deposito della domanda. Il livello di diffusione delle 22 pagine web indicate in obiezione è altresì influente dato che tali riferimenti devono essere considerati come puramente illustrativi al fine di stabilire il carattere descrittivo del marchio richiesto. Per tale ragione l'obiezione non si limita ai risultati di una ricerca su Internet e non si basa solo sulle definizioni comunque non contestate dal richiedente, ma consiste in un accertamento rispetto al significato descrittivo del segno in relazione ai prodotti per i quali è sollevata obiezione nel caso di specie (per analogia, 30/09/2015, T-610/13, Greasecutter, EU:T:2015:737, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, dalle 22 pagine web, riguardanti sia la nascita e sviluppo dell'ARMOCROMIA come disciplina sia l'uso di detto termine per definire la disciplina stessa, si evince che il termine "ARMOCROMIA" è utilizzato in Italia e in Spagna nell'ambito della consulenza d'immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all'estetica della persona, con i seguenti significati: disciplina che studia la relazione tra le caratteristiche fisiche di una persona e i colori, per mettere le prime in risalto secondo un criterio di armonia; relazione che intercorre tra le caratteristiche cromatiche di un soggetto e la sua percezione di armonia; metodo per determinare i colori dell'abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona, con il vantaggio di poter utilizzare questo strumento per la pianificazione del guardaroba e la consulenza di stile; armonia/analisi del/i colore/i.

Nell'argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta le definizioni di cui sopra ma ritiene che le stesse non siano applicabili ai prodotti in oggetto e, di conseguenza, rispetto a tali prodotti il segno non possa consistere in un'indicazione descrittiva. Tuttavia, tale ragionamento è per un verso erroneo e per l'altro fraintende la portata dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Secondo tale articolo, tutte le caratteristiche commercialmente essenziali sono rilevanti per valutare il carattere descrittivo, vale a dire non solo il tipo o il nome generico del prodotto, ma anche la destinazione d'uso e altre caratteristiche (per analogia, 13/07/2016, R 262/2016-4, VENT (fig.), § 16).

Rispetto ai cosmetici della classe 3, come ad esempio il *“make-up”* citato, e ai capelli posticci della classe 26, il segno *“ARMOCROMIA”* informa che tali prodotti da un lato possono presentare essi stessi una certa armonia dei colori di cui sono composti, mentre dall'altro possono armonizzarsi con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Lo stesso è con tutta evidenza riscontrabile per i *“metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose”* e gli altri prodotti di gioielleria e orologeria della classe 14, nonché gli ornamenti per capelli, della classe 26, e gli occhiali e smartwatch della classe 9, i quali possono da un lato presentare armonia nei colori dei quali sono composti e, dall'alto, essere indossati come ornamenti per mettere in risalto le caratteristiche fisiche di una persona secondo un criterio di armonia. Similmente, i complementi e accessori della classe 18, quali ad esempio *“marsupi e borse da portare alla vita”*, da una parte, contrariamente a quanto afferma il richiedente, possono presentare di per sé armonia nei colori, per esempio perché sono di specifiche tonalità di colore che possono rispondere a un determinato criterio di armonia, mentre, dall'altra, possono essere indossati seguendo un criterio di armonia rispetto alle caratteristiche cromatiche di un soggetto. Infine, i software oggetto di obiezione della classe 9 hanno come scopo quello di promuovere e vendere i prodotti di cui sopra applicando un'analisi del colore, o fornire servizi consulenza di stile per la pianificazione del guardaroba, o determinare i colori dell'abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Di conseguenza, è ragionevole supporre che il marchio *“ARMOCROMIA”* sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati di lingua italiana e spagnola dell'Unione europea come una descrizione della natura, la qualità e la destinazione dei prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 elencati in precedenza.

Pertanto, il marchio richiesto è, nel suo complesso, descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

In merito all'argomento di cui al punto 3, l'Ufficio considera che i MUE citati non sono comparabili con il segno *“ARMOCROMIA”* in oggetto in quanto composti da vocaboli differenti, invero *“ARMONIA”*, *“HARMONY”* e *“CROMIA”*. Sul punto, è opportuno notare che la valutazione del carattere distintivo non può limitarsi ad un esame di ciascuno degli eventuali termini o elementi di un segno considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico destinatario. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che la legittimità di tali registrazioni deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 57; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; per analogia, 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 68).

È opportuno rimarcare che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del

caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi. Inoltre, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità; conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 e giurisprudenza citata).

Valutazione delle prove

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha 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. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, *Device of a checked pattern (maroon & beige)*, EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, *υγεία*, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Italia e dalla Spagna.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, *Pure Digital*, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, *Europolis*, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 18/03/2020.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, *Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris*, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, il richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua italiana e spagnola di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 come provenienti da un'impresa determinata (15/12/2015, T-262/04, *Briquet à Pierre*, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, *BATEAUX MOUCHES*, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, 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 proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione (17/05/2011, T-7/10, *υγεία*, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce dei criteri suesposti, l'Ufficio ritiene che la documentazione fornita dal richiedente sia insufficiente a provare che, a seguito dell'uso del segno "ARMOCROMIA" anteriormente alla data della domanda di registrazione, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua italiana, e spagnola dell'Unione sia in grado d'identificare, grazie al marchio, i prodotti in contestazione come provenienti da una determinata impresa.

In primo luogo, nessun tipo di prova è stato fornito con riguardo al pubblico di riferimento in Spagna.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione i dati successivi alla data della domanda di registrazione, l'evoluzione di fatturato, che comunque non cita espressamente i prodotti interessati dal segno, non fornisce alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in contestazione da parte del pubblico di riferimento.

In terzo luogo, in merito agli allegati con data precedente alla domanda del 18/03/2020, gli articoli di stampa e l'evento del 21/01/2019, nonché la presentazione con oggetto l'attività della titolare (Case History 2015), informano sull'attività della titolare e sull'andamento delle vendite del libro *"Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine"*, della titolare, ma non permettono di affermare, neppure in via presuntiva, che il termine "ARMOCROMIA" sia riconosciuto dal pubblico interessato come un marchio della titolare.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto "ARMOCROMIA" avesse acquisito, in Italia e Spagna, un carattere distintivo a motivo dell'uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

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, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 212 247 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 3 *Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.*

Classe 9

Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, henné per uso cosmetico, mascara, ombretti, rossetti, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da spiaggia, zaini, zainetti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, cronografi [orologi], catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli]; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d'informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; orologi intelligenti [smartwatch].

Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.

Classe 14

Classe 18 Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.

Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

Classe 26

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Spray per fissare il trucco; dischetti d'ovatta per il trucco; creme cosmetiche; creme per il viso [cosmetiche]; creme per il viso e il corpo [cosmetici]; idratanti cosmetici; lozioni cosmetiche per il viso; lozioni per uso cosmetico; maschere cosmetiche; maschere di bellezza; oli cosmetici; saponi cosmetici; saponi di bellezza; prodotti di profumeria; profumi; preparati per rimuovere il trucco; gel per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco.

Classe 3

Software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di spray per fissare il trucco, dischetti d'ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, prodotti di profumeria, profumi, saponi cosmetici, saponi di bellezza, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse da viaggio, borse da palestra, valigie, valigie con rotelle, valigette per documenti, bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, cassette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezzelle], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all'americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di Natale, decorazioni e ornamenti per alberi di Natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali, alberi di Natale giocattolo, alberi di Natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento; identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile.

Classe 9

Classe 14 Portagioie; orologi a pendolo; orologi da tavolo; astucci per orologi.

Articoli di cartoleria; carta; cartone; cartoncini; penne; pennarelli; penne a sfera; stilografiche; portapenne; matite; matite colorate; agende e diari; agende tascabili; agende da tavolo; calendari; calendari da tavolo; calendari da muro; astucci portapenne [cartoleria]; astucci per articoli di cancelleria; cartelline; gomme per cancellare; Classe 16 pastelli; pastelli ad olio; pastelli per colorare; pennelli; pennelli per artisti; pennelli per disegnare; quaderni; quaderni a spirale; quaderni ad anelli; quaderni per appunti; bloc-notes; blocchetti per appunti; blocchi da disegno; brochure; brochure informative stampate; autoadesivi; album da colorare; album per fotografie; taccuini; cataloghi; manifesti pubblicitari; manifesti incorniciati.

Borse da viaggio; borse da palestra; valigie; valigie con rotelle; valigette per documenti; Classe 18 bauletto destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; ombrelli da sole.

Mobili e complementi di arredo; mobili bar [mobili]; mobili per ufficio; mobili metallici; mobili componibili; mobili per computer [mobili]; mobili per interni; mobili per la casa; mobili su misura; armadi; armadietti [mobili]; attaccapanni; divani; letti; credenze; Classe 20 poltrone; tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; scrivanie modulari [mobili]; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; pouf [mobili]; cornici; specchi; espositori; porta-ombrelli; porta-riviste; scaffali; vassoi, non in metallo; cassette e cucce per animali.

Barattoli; barattoli da cucina; barattoli per conservazione di alimenti; bicchieri; bicchieri da vino; bicchieri da birra; bicchieri e tazze; bicchierini da liquore; boccali; borracce; borracce da viaggio; calici per bevande; casseruole; caraffe; cestini per il pane; contenitore per il pranzo in plastica; insalatiere; padelle; padelle da cucina [non elettriche]; padelle metalliche; padelle per friggere; pentole a pressione; pentole a pressione non elettriche; piatti; piatti biodegradabili; piatti compostabili; piatti da dessert; piatti da portata; piatti di carta; piatti di vetro; piatti in plastica; piatti monouso; piattini; recipienti per bere; recipienti per i pasti; recipienti per la cucina; stoviglie; stoviglie di vetro; stoviglie in ceramica; stoviglie in porcellana; stoviglie da forno e da tavola; tazze; tazze biodegradabili; tazze compostabili; tazze da tè; tazze da viaggio; tazze di carta; tazze di plastica; tazze in ceramica; tazze di porcellana; tazzine da caffè; tegami; tegami da cucina; teglie da forno; teiere; thermos per alimenti; thermos per bevande; vassoi; vassoi biodegradabili; vassoi compostabili; vassoi da portata; vassoi di carta, per uso domestico; zuppiere; zuppiere da portata.

Tende; tendaggi; tende di stoffa; tessuti per tende; tende di plastica; biancheria da bagno; biancheria da tavola; biancheria da cucina; biancheria da casa; biancheria da letto; biancheria per il bagno; tessuti per la biancheria; biancheria da tavola in tessuto; tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola]; tessuti; prodotti tessili per la fabbricazione di federe; prodotti tessili per la produzione di asciugamani; prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola; tessuti di spugna [prodotti tessili in pezza]; asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna; asciugamani in tessuto; asciugamani da cucina; asciugamani in materie tessili; teli trapuntati di spugna; teli da bagno; lenzuola; lenzuola in tessuto; federe per cuscini; copriletto; copriletto di spugna; copriletto e coperte da letto; tovaglie; tovaglie in tessuto; tovagliette all'americana in tessuto; tovagliette individuali in materie tessili; tovaglie in materie tessili; strofinacci per i piatti; fodere per trapunte e piumini.

Classe 26 Nastro per fissare parrucche.

Carta da parati; carta da parati in vinile; carta da parati in plastica; carta da parati con rivestimento tessile; carta da parati non in materiali tessili; carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete; carte da tappezzeria; rivestimenti per pareti e soffitti; tappeti; tappetini; zerbini in stoffa; stuoie.

Decorazioni per alberi di Natale; decorazioni e ornamenti per alberi di Natale; decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali; alberi di Natale giocattolo; alberi di Natale finti; giocattoli; bambole giocattolo; giochi; giochi di società; giochi da tavolo; giochi di carte.

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.

Inés GARCÍA LLEDÓ

Esaminatrice

Persona di contatto:

Lara FARRUGGIA

“Spaghetto Quadrato” non può essere marchio in quanto descrittivo del prodotto



“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetti che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

RIFIUTO DI MARCHIO DESCRITTIVO EUIPO
08-03-2021

Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell'ambito delle scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l'esame dell'ufficio e viene rigettato.

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

Alicante, 08/03/2021

ALFONSO LUCIA VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO ITALIA
Fascicolo n°: **018304315**
Vostro riferimento:
Marchio: **ProfessionalBet** 
Tipo de marchio: **Marchio figurativo**
Nome del richiedente: **Isibet pro srl Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma IT**

In data 23.09.2020 l'Ufficio, 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 che fa parte integrante della presente decisione.

In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che il marchio in esame non indica né i prodotti né i servizi per i quali si è sollevato un'obiezione ma si tratta di un'interfaccia per i concessionari statali;
2. La parola "bet" non è descrittiva;
3. Il richiedente ha già registrato presso l'Ufficio un marchio contenente la parola Bet, ovvero Betstream;
4. La scritta è distintiva per il fatto che il termine è composto da due parole unite aventi la prima lettera maiuscola e presenta due colori;
5. Il richiedente fa richiesta di rivendicazione di distintività acquisita attraverso l'uso di tipo secondario, o accessorio.

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

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).

“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).

Di conseguenza, l’Ufficio 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 e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l’Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli

elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.

L'Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.

Nella lettera inviata dall'Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un'espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.

Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell'ambito delle scommesse per professionisti.

Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d'azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi , per un pubblico di professionisti.

Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L'Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L'Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, così come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell'esame della distintività del marchio. Quest'ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, 'Quantum', punto 59).

La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell'attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest'ultima che sono del tutto ininfluenti all'ora della concessione della registrazione del marchio il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.

In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale.

4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessato di distinguere *prima facie*, immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.

3 – Per quanto riguarda l'argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).

5 – L'Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l'uso da intendersi come secondaria.

Per le ragioni di cui sopra l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.

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.

MARCHIO DESCRITTIVO MARCHIO

denominativo europeo 26-03-2021

AIHUB

Ad avviso dell'esaminatore EUIPO il marchio AIHUB è descrittivo dei prodotti e servizi della classe 9 e 37 cioè dei dispositivi elettronici (HUB) e funzionano tramite intelligenza artificiale (AI)

Per questo il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e servizi che va a proporre.

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

Alicante, 02/07/2021

FUMERO S.r.l. Via Sant'Agnese, 12 I-20123 Milano ITALIA

Fascicolo n°: **018404061**

Vostro riferimento: **FPV/63243**

Marchio: **AIHUB**

Tipo de marchio: **Marchio denominativo**

Nome del richiedente: **INIM ELECTRONICS S.R.L. Via dei Lavoratori 10
Frazione Centobuchi I-63076 MONTEPRANDONE (Ascoli
Piceno) IT**

In data 26/03/2021 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

I consumatori di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi elettronici che trasmettono dati e che utilizzano l'intelligenza artificiale. Il segno descrive quindi la specie, la qualità e altre caratteristiche come il mezzo utilizzato per fornire i prodotti e servizi in questione. Il segno sarebbe infatti percepito come indicativo dell'informazione che i prodotti e servizi della classe 9 e 37 sono dispositivi elettronici (HUB) che collegano tra loro altri dispositivi in una rete e che funzionano tramite intelligenza artificiale (AI) e servizi direttamente correlati a detti dispositivi. Dato che il segno ha un chiaro

significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo in quanto non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Il segno è quindi descrittivo e privo di carattere distintivo, e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

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.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 404 061 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, vale a dire per:

- | | |
|--------------|---|
| Classe
9 | Sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione, sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi, sistemi di controllo accessi e presenze, sistemi di generazione e gestione di energia elettrica, sistemi di sorveglianza e video sorveglianza, sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni, elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.
Installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di controllo accessi e presenze; installazione, riparazione, e |
| Classe
37 | manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di generazione e gestione di energia elettrica; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di sorveglianza e videosorveglianza; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali elaboratori elettronici, e loro parti strutturali. |

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021



Il marchio Accademia del Volo ad avviso della commissione di esame è descrittivo dei servizi resi, il consumatore che si avvicina a tali servizi presso un istituto specializzato nell'insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore. percepirebbe il marchio come afferente ai servizi di *Istruzione e formazione, esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni, corsi di volo su aeroplani, servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali.*

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

Alicante, 26/04/2021

STUDIUM SRL c/o FRACCANO HOLDING SRL VIA SENESE ARETINA 80 I-52037
SANSEPOLCRO (AR) ITALIA

Fascicolo n°: **018313107**

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo de marchio: **Marchio figurativo**

Nome del richiedente: **STUDIUM SRL Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM) IT**

In data 28/10/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (*Istruzione e formazione; Esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni; Corsi di volo su aeroplani; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali*) sono resi da un istituto specializzato nell'insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore. Pertanto, il segno descrive il fornitore dei servizi in questione.

Assenza di carattere distintivo

Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Il richiedente ha omissis di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, 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. **18 313 107** è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

LE SORTI DI UN MARCHIO DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021



Siamo di fronte al marchio “TICONVIENE”, marchio anteriore. Il marchio impugnato è “E conviene l'acquisto che fa eco” La parola “CONVIENE” comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell'elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L'acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.

Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l'opposizione è respinta.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 13 luglio 2021

Nel procedimento R 191/2021-5

Aldigiu' S.r.l.

Viale Tricesimo, 103
33100 Udine (UD)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova,
Italia
contro
PARFINA S.r.l.
Via T. Abbate, 65
30020 Quarto D'Altino (VE)
Italia Opponente / Convenuta
rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San
Michele del
Carso 4, 20144 Milano, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
marchio dell'Unione europea n. 16 601 577)
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann
(Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU' S.r.l.
("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per
capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi
medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature;
materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata;
apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici;
misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali;
termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi;
umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il
governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione
dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per
pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al

dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,

dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche

per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di

pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il

corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione

arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,

misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,

sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per

disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo

della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei

pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di

ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e

maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;

La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:

ECONVIENE con sottostante dicitura "L'acquisto che fa eco" e prima lettera "E" posta all'interno

di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 19 maggio 2017.

3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. ("l'opponente") presentava un'opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sui seguenti diritti anteriori:

a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682

TICONVIENE

depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche

per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i

denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;

fungicidi, erbicidi.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,

di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e

d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione,

accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la

trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,

dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori

di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori

elettronici; estintori.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti

artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura

Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole

(ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia

di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e

maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106

depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura,

all'orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo
stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la
saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti,
adesivi (materie collanti)
destinati all'industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla
ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo
stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati
per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare, saponi,
profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi
industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese
le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti
farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
integratori vitaminici, alimenti
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

5

per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri,
materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti,
prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali
per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi
e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti,
prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di
bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali,
macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti,
macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei
pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l'aspirazione dell'aria, macchine
elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e
macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di

trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente,
incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente,
coltelleria, forchette e cucchiaini,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o
ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici,
ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d'insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione,
regolazione o
controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione,
la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici,
compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di
prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione,
computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari,
membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di
illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di
ventilazione, di
distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli,
apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi,
fuochi d'artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi
braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per
cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle,
portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi,
strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi
inclusi asciugamani di carta,
bavaglioni di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta
igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di
carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori
in carta, salviette di carta
per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di
carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le
mani, salviette per il viso in

carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti, tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma, tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate, materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche, monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle, statue di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica per feste, divisori in plastica per cassette, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno, 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al. fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggi; maniglie non metalliche per mobili e per porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per

bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e
recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la
fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto
il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi,
reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il
caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e
prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento,
scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille
e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti,
tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo
sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina,
estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate,
composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e
succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e
confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale,
senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli,
forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori
naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche,
bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande,
bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
mancata presentazione da parte dell'opponente della prova dell'uso del
marchio
denominativo anteriore n. 1 452 682, l'opposizione era respinta con
riferimento a
tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia,
essendo
l'opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
sussisteva il requisito della prova dell'uso, il procedimento continuava in
relazione a quest'ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
7 Con decisione del 2 dicembre 2020 ("la decisione impugnata"), la Divisione
d'Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi

in
contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai
sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
d'Opposizione ravvisava quanto segue:
– La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo,
esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n.
1 667 106
che non è soggetto a prove d'uso e per il quale tali prove non sono state
richieste.
– I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi
dell'opponente
nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le
liste
di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell'opponente includono,
sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
– I prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al
grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di
attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato
in
base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei
prodotti e dei servizi acquistati;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

7

– Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio
anteriore l'elemento 'TI', che sarà inteso come pronome personale e come
tale ha un ruolo accessorio, e 'CONVIENE' (presente anche nel segno
impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale
elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione
che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e
pertanto
il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al
normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La lettera 'e' iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come
un
riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet.
Tale elemento è, pertanto, non distintivo.
– L'espressione 'L'acquisto che fa eco' del segno impugnato sarà percepito
dal
pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.
– Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.
– Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere
considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli
elementi 'e conviene' nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in
quanto dotati di maggiore impatto visivo.
– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento
'CONVIENE'. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento 'TI' del marchio

anteriore e nella lettera 'e' (che è non distintiva) e nell'espressione 'L'acquisto che fa eco' del segno impugnato (che è debole e secondaria e pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e, visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi. Pertanto, i segni sono simili in media misura;

– Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato

simile, i segni sono simili in media misura;

– Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che

1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla coincidenza dell'elemento 'CONVIENE' e al fatto che gli elementi differenti hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo

del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.

– La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione

di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce

di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in

tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70);

– Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi

che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);

– Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria

contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.

9 Con la sua risposta, ricevuta dall'Ufficio in data 25 maggio 2021, l'opponente

chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere

sintetizzati come segue:

– Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle

differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall'evidente natura descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come dell'espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo commerciale, al pari dell'elementare concetto di CONVENIENZA da cui esse provengono;

– La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l'elementare significato di "prodotto o servizio per te conveniente", o che "ti conviene";

– La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l'analisi del marchio dell'opponente alla sua reale natura di marchio estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del

rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo caso è assente;

– Il marchio contestato presenta le parole italiane "e conviene" in stampatello

minuscolo. La lettera "e" iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

colori dell'arcobaleno, la parola "conviene" è in colore nero. Il triangolo colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la riproduzione del suono.

– Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma contiene alcune peculiarità del tutto nuove:

- Il concetto di ECO (RISONANZA) ("echo" in Inglese, echo anche in greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase "L'acquisto che fa eco", figura anche come una sorta di prefisso "e co", originato dalla giustapposizione della "e" su sfondo colorato con le prime due lettere "co" della parola "conviene";

- Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.

– Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo "eco" è di per sé

un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della "e" anteposta a parola che inizia con "co" veicola anche un riferimento all'espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete internet;

- Non è però vero che la lettera “e” iniziale nella domanda oggetto di opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all’ecommerce. Anzitutto la lettera “e” nella lingua italiana è una parola a sé stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera “e” posta all’inizio della parola “conviene” dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla parola “eco”, ripresa anche dalla frase sottostante;
- Quanto alla frase “L’acquisto che fa eco”, tale parte del marchio, nonostante la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla differenziazione dei due segni;
- I marchi si differenziano in modo chiaro nell’aspetto visivo. L’elemento TI nel marchio dell’opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un’unica parola, all’interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del colore nero;
- Inoltre, i marchi si differenziano anche nell’aspetto fonetico, in quanto proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è completamente differente (“ti” – da “e”);
- Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente simili, in quanto pur condividendo l’elementare concetto di convenienza, si distinguono per l’esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio contestato ed assenti nel marchio dell’opponente e viceversa. Nel marchio dell’opponente è presente il concetto di “TI” cioè “A TE” (consumatore), 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al. mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed Economico, ed il concetto di E-commerce);
- Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel campo commerciale e nella pubblicità;
- Inoltre, l’espressione TICONVIENE non è soltanto “allusiva” ai concetti di utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un’espressione dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il carattere distintivo non è solamente “in certa misura inferiore alla media”, ma è nettamente inferiore alla media;
- La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE, parola per sua natura non idonea ad identificare l’origine produttiva dei prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche gli elementi figurativi dei due segni a confronto.
- La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di

Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell'opposizione godano di una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l'elemento CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con rischio di confusione;

– Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il

caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione

27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,

B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH

HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,

T-628/15, Biancaluna (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione dell'UIBM del 4 settembre 2018.

– La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l'esame dinanzi

all'Ufficio relative all'articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e sottolinea, tra l'altro, che l'aggettivo "conveniente" è espressamente menzionato come esempio tipico di un'espressione che non è idonea ad essere tutelata come marchio.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

– In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a

confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.

11 Gli argomenti dell'opponente presentati in risposta al ricorso possono essere

sintetizzati come segue:

– Da un'analisi visiva i marchi in questione sono simili "a un grado elevato" poiché condividono il termine "CONVIENE", parte dominante dei segni posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con maggiore impatto sull'impressione complessiva suscitata nel pubblico di riferimento;

– Gli elementi di differenziazione sono la "TI" del marchio anteriore e la lettera

"e" del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla Divisione di Opposizione, è allusiva all'attività di commercio elettronico e non presenta dunque un carattere distintivo;

– Allo stesso modo, l'espressione "L'acquisto che fa eco", posizionata al di sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e

da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in quanto tale privo di rilevanza ai fini dell'analisi in esame;

– La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch'essa una funzione meramente decorativa. L'opponente richiama al riguardo "la decisione del Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23" in cui è stato affermato che "un segno eccessivamente semplice quale una figura geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono, ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo a seguito dell'uso";

– Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili "a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero "CONVIENE", che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica, mentre le lettere "E" e "TI" che precedono la parola "CONVIENE" nei rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan "L'acquisto che fa eco", che è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal consumatore;

– Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili "a un grado elevato", posto che entrambi condividono "lo stesso nucleo ideologico ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico", come 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che i segni siano "concettualmente identici";

– Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto del confronto devono considerarsi simili "ad un grado elevato";

– La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio di confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame, peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza

– Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto

che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà l'attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire sull'esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;

- Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo, quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la "E" di "E CONVIENE", non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l'esattezza, dalla comune componente visiva "CONVIENE";
- Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante.
- Assolutamente contestabile è l'affermazione della richiedente secondo la quale la dicitura "CONVIENE" sarebbe dotata di una minima capacità distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a sostegno dell'opposizione godano di una presunzione di validità. La decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio dell'opponente, affermando che "il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione";
- Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente considerato ai fini della decisione impugnata;
- I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

13

impedisce di constatare l'esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie;

- Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano visivamente, foneticamente e concettualmente simili "ad alto grado". La rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.

Inoltre, il marchio dell'opponente è dotato di un grado di distintività normale,

essendo caratterizzato dalla dicitura "CONVIENE", priva di un collegamento diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.

Motivazione

12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Prova dell'uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso

14 La Commissione rileva che l'opponente non ha provato l'uso del marchio italiano

anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l'opposizione è stata ritenuta fondata

solo sulla base dell'altro diritto anteriore invocato dall'opponente, vale a dire il

marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito

della prova dell'uso.

15 Non avendo l'opponente contestato in nessun momento il punto della mancata prova dell'uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo nemmeno depositato la benché minima prova dell'uso di detto marchio, la questione dell'uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi

esclusa dall'ambito dell'appello.

16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da

parte dell'opponente della prova dell'uso del marchio denominativo anteriore n.

1 452 682, l'opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L'esame dell'opposizione in sede d'appello proseguirà quindi solo con riferimento all'altro

diritto anteriore invocato dall'opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.

1 667 106,

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

17 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio

con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i

quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

14

pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di

confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

18 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere

oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori

pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che

entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei

prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o

servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;

22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui

trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di

confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95,

Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

Territorio rilevante e pubblico di riferimento

21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Italia, posto che il diritto

anteriore su cui si basa l'opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri

pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del

territorio italiano.

22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre

prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d'appello sono i seguenti:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche

per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il

governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

15

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al

dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,

dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche

per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di

pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il

corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione

arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,

misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,

sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per

disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo

della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei

pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di

ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e

maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello

medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm, EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in

generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere

attenti nell'acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di

sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l'effetto atteso dei

prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).

25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai

professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,

prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei

consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un

grado elevato di attenzione all'atto della scelta e dell'acquisto dei prodotti

considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19,

nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,

EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;

15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,

Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,

§ 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei

prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a

migliorare la

salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti,

prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR, EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).

Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe

5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.

26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come

ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

16

rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della

natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo

(26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016, R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).

27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di

professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura

specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute

umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e

(perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in

primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i

prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,

EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-

47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della

Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.

28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono

generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell'uso domestico e

nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella

scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono

offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l'insieme

dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della

Classe 21,

il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.

29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al

settore dell'abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,

calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà

nell'acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14,

Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI

(fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento

dell'acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per

l'insieme

dei prodotti della Classe 25.

30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità, promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di

apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o

competenze professionali specifiche, il cui livello d'attenzione sarà superiore alla

media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;

15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente

al grande pubblico il cui livello d'attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di

attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

17

specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).

Comparazione dei prodotti e servizi

31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che

esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la

relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d'utilizzo, nonché

la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine dei

prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.

32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e

servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale

che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese

(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

33 I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,

sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze

dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,

integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per

umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

18

destinati all'industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati

per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi,
profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi
industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese
le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti
farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
integratori vitaminici, alimenti
per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri,
materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti,
prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali
per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi
e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti,
prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di
bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali,
macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti,
macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei
pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l'aspirazione dell'aria, macchine
elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e
macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di
trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente,
incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente,
coltelleria, forchette e cucchiari,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o
ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici,
ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d'insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione,
regolazione o
controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione,
la riproduzione del suono

o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software, estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d'artificio, metalli preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini, anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli, orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta, bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti, tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi

di gomma per
lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino,
tubi flessibili di gomma,
tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie
plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio
e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette,
borselli, portafogli e astucci
per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e
ombrelloni, bastoni da
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

19
passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non
metallici, tubi rigidi non
metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni
trasportabili non metalliche,
monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in
altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga,
ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi
inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte
in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure
di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali,
materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassette, dondoli per verande,
espositori, fermaporte in legno,
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli
per animali
d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggi; maniglie non
metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per
bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e
recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la
fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto
il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi,
reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il
caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e
prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento,

scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille
e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti,
tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo
sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina,
estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate,
composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e
succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e
confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale,
senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli,
forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori
naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche,
bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande,
bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.

34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per
capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi
medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature;
materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata;
apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici;
misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali;

termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi;
umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il
governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione
dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per
pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria;

porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione
per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione
delle vendite per i terzi;

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

20

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di
campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di
informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di
vendita all'ingrosso, al

dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali,
cosmetici, lozioni per capelli,

dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi
medici, sostanze dietetiche

per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici,
apparecchi e strumenti di

pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di
controllo, bilance per pesare il

corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici,
misuratori di pressione

arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali,
termometri, termometri digitali,

misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi,
umidificatori per uso medico,

sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico,
apparecchi per

disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa,
recipienti per il governo

della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne,
spazzole (ad eccezione dei

pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale
per pulizia, paglia di

ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e

maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e
servizi

contestati sono identici ai prodotti e servizi dell'opponente nelle
rispettive classi,

o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e
servizi

(inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell'opponente includono,
sono

inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.

36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al

riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d'appello.

Comparazione dei segni

37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la

valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione

d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi

e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del

pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto

riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d'uopo rilevare che non si deve prendere in considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi

di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).

39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

21

40 Il territorio di riferimento è l'Italia.

41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall'espressione verbale

"TICONVIENE", in carattere stampatello maiuscolo, posta all'interno di un perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L'espressione e il perimetro

sono di colore grigio scuro.

42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole "e conviene" in stampatello minuscolo, dove la lettera "e" iniziale è di colore bianco

ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola

"conviene" è di colore nero. Al di sotto di quest'ultima è presente la dicitura

"L'acquisto che fa eco", riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto

all'espressione "e conviene". La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del

marchio contestato: "Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione".

43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola "conviene", mentre differiscono

nel pronome "TI" del marchio anteriore e nella lettera "e", nel triangolo

colorato e

nella dicitura "L'acquisto che fa eco" del marchio contestato. Il perimetro rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.

44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole

"e conviene" e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura sottostante "L'acquisto che fa eco".

45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno

verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o

che somiglino a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico

italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole

"TI", che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo accessorio, e "CONVIENE". Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio anteriore nell'espressione "TI CONVIENE".

marchio anteriore marchio contestato

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

22

46 L'espressione "TI CONVIENE" risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,

convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La parola "conviene", presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel

campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non idonea ad identificare l'origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.

47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio

della parola "TI" e alla scarsa distintività della parola "CONVIENE", il pubblico

di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio

ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,

in particolare la "e" di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di

colore arcobaleno posto dietro alla lettera "e", la restante parte di colore nero

dell'elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,

della dicitura sottostante "L'acquisto che fa eco".

48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti iniziali "TI" ed "e", poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente l'attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).

49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell'elemento verbale "conviene", la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano visivamente simili in misura inferiore alla media.

50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola "conviene", mentre differiscono nella pronuncia del pronome "TI" del marchio anteriore e della lettera "e" del marchio contestato. La dicitura "L'acquisto che fa eco" del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi sono foneticamente simili (almeno) in misura media.

51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il termine "conviene". Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e servizi aventi origine dall'impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto un carattere distintivo molto limitato, l'attenzione del pubblico di riferimento si focalizzerà su altri elementi.

52 La lettera "e" del marchio contestato sarà principalmente percepita come un riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce. L'espressione "L'acquisto che fa eco" rappresenta uno slogan promozionale il quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di "eco". A un primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto avente larga risonanza tra il pubblico.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

23

53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del

marchio

contestato, esso potrà cogliere nel termine "eco" un riferimento al concetto di

"ecologico". Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente

secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.

54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine "eco" e la

lettera "e", specialmente in connessione con la parola "conviene", come un riferimento al concetto di "economico", il quale rafforzerebbe il concetto di convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio contestato sia

vantaggioso in termini di risparmio economico.

55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola

unicamente il messaggio "Ti conviene (comprare qui da noi / questo prodotto)",

mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto

assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura

inferiore alla media.

Carattere distintivo del marchio anteriore

56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere

conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è

il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24).

57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della

loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).

58 Nel caso presente, l'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio

anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua

notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio

anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che

siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una

presunzione

di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea

nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è

richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un

carattere distintivo minimo.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

24

60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,

sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini

della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane "TI", pronome personale di

complemento che significa "a te", e "CONVIENE", terza persona singolare del presente indicativo del verbo "convenire", fuse in un'unica parola. Come già precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l'espressione "TICONVIENE" in "TI CONVIENE", e la interpreterà unicamente secondo il messaggio "Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto".

62 L'espressione "TI CONVIENE" veicolata dal marchio anteriore, come correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come

marchio dal pubblico. Minima è anche l'originalità del carattere adottato, essendo

in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare

che circonda il marchio.

63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un'unica

parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la

scompone in due parti, e l'essere tale parola circondata da un perimetro rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo, costituiscono l'unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,

al marchio anteriore.

64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato

molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.

Valutazione globale del rischio di confusione

65 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere

oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,

§ 22).

66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella

dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti

o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;

22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,

causato dall'elemento comune "CONVIENE", è dell'avviso che esso sia assai ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.

68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto

debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o

quasi nulla dell'elemento comune "CONVIENE" in relazione ai prodotti e servizi

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

25

rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di

attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene

che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante l'identità dei prodotti e servizi a confronto.

69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in un caso

riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere

un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza

tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere

indotto in errore circa l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati

dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).

70 Nella fattispecie, nonostante l'identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato

tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,

nonostante la presenza dell'elemento comune "CONVIENE", a causa delle differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte

iniziale

“TI” del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la “e” di

colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto

dietro alla lettera “e”, e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante

“L’acquisto che fa eco”.

71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi comune relativa all’impatto di elementi privi di carattere distintivo o con

carattere distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall’Ufficio e un certo numero

di uffici dei marchi dell’Unione europea il 2 ottobre 2014 nell’ambito della Rete

europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di convergenza “CP5”.

72 L’obiettivo di questa prassi comune è, tra l’altro, quello di determinare l’impatto su

un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio

di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo

inferiore o almeno altrettanto basso o se l’impressione generale dei segni è molto

simile o identica.

73 Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono vincolate né dagli orientamenti dell’Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in

quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su

di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia.

Tuttavia, la

Commissione sottolinea che l’approccio adottato nella summenzionata prassi comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.

74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo

dell’elemento comune “CONVIENE” è molto basso (o addirittura nullo) per tutti i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi

fanno sì che l’impressione d’insieme dei segni non possa qualificarsi come 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

26

“molto simile o identica”. Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,

anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la coincidenza dell’elemento “CONVIENE” non sia sufficiente per ritenere che i segni siano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

RMUE dal
punto di vista del pubblico italiano di riferimento.

Conclusione

75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non

sussista di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

RMUE.

76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l'opposizione

è respinta.

Spese

77 Conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all'articolo 18, REMUE,

l'opponente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della
tassa di

ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a 550 EUR.

79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l'opponente è tenuta a rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a

300 EUR. L'importo totale è fissato in 1 570 EUR.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

27

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. La decisione impugnata è annullata;
2. L'opposizione è respinta in toto;
3. L'opponente supporterà le spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di 1 570 EUR.

MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto:
Decisione Quinta Commissione del
02-06-2021



SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso

del 2 giugno 2021

Nel procedimento R 55/2021-5

Selle Italia S.r.l.

Viale Enrico Fermi, 2

31011 Frazione Casella D'asolo – Asolo

(TV)

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,

Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea

n. 18 138 525

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. ("la richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;

Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e

motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,

nastri per manubri e specchietti retrovisori.

2 In data 17 dicembre 2019, l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e

servizi:

Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;

Accessori per biciclette, cicli e motocicli.

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.

3 Le obiezioni dell'esaminatore possono essere sintetizzate come segue:

– Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal

Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per

disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta, una motocicletta o un cavallo che provengano dall'Italia.

– Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i

prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano

la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

3

– Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.

– Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo.

4 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente

presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità distintiva attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività

acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente

possono essere sintetizzate come segue:

– In primo luogo, la richiedente presenta un'introduzione sulla storia dell'azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13 sono incluse le informazioni sull'attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala, inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,

relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente

fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.

– Successivamente, la richiedente invoca l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto:

a) Documenti relativi all'Italia

o Documento 1.- Cataloghi dell'anno 2008 (suddiviso in documento 1.1, documento 1.2, e documento 1.3).

o Documento 2.- Cataloghi dell'anno 2009 (suddiviso in documento 2.1, documento 2.2, e documento 2.3).

o Documento 3.- Cataloghi dell'anno 2010 (suddiviso in documento 3.1 e documento 3.2).

o Documento 4.- Cataloghi dell'anno 2011 (suddiviso in documento 4.1, documento 4.2, e documento 4.3).

o Documento 5.- Cataloghi dell'anno 2012 (suddiviso in documento 5.1 e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell'anno 2013 (suddiviso in documento 6.1 e documento 6.2).

o Documento 7.- Cataloghi dell'anno 2014 (suddiviso in documento 7.1 e documento 7.2).

o Documento 8.- Cataloghi dell'anno 2015 (suddiviso in documento 8.1 e documento 8.2).

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

4

o Documento 9.- Cataloghi dell'anno 2016 (suddiviso in documento 9.1 e documento 9.2).

o Documento 10.- Cataloghi dell'anno 2017.

o Documento 11.- Cataloghi dell'anno 2018 (suddiviso in documento 11.1 e documento 11.2).

o Documento 12.- Cataloghi dell'anno 2019 (suddiviso in documento 12.1 e documento 12.2).

o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.

o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).

o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).

o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 – 2019).

b) Documenti relativi alla Francia

o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).

o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 – 2020).

o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).

c) Documenti relativi alla Spagna

o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).

o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-

2020).

o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).

d) Documenti relativi alla Gran Bretagna

o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

5

o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 – 2020).

o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).

e) Documenti relativi alla Germania

o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 -2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).

o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 – 2020).

o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008 – 2019).

f) Documenti relativi al Benelux

o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).

o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010 – 2020).

o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008 – 2019).

g) Marchi e brevetti della richiedente

o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai marchi registrati in Italia, nell'Unione europea, in Giappone, in Corea del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l'accento è posto sui marchi dell'Unione europea e su un marchio identico a quello in questione che è stato registrato in Italia.

o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che 'SELLE ITALIA è titolare di oltre 55 famiglie brevettuali' e fornisce un link e una schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.

5 Con decisione del 12 novembre 2020 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore,

riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita

attraverso l'uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e servizi

obiettati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato

disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

6

Esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE

– Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell'Ufficio del 17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),

RMUE, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.

Esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE

– Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di conseguenza, l'estensione geografica dell'obiezione è relativa all'Italia. In tal

senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.

– Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l'indicazione di una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell'Ufficio, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo.

– In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12, non possono dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo del segno, poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro struttura, in relazione al segno contestato:

– In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato) potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di determinare l'origine commerciale dei prodotti in questione.

– D'altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti

dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

7

possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a determinare l'origine commerciale dei prodotti.

– Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con

elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi sono accompagnati da altre parole.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

8

– La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia, questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il

loro

valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si

riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da

quello ora richiesto.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

9

– Pertanto, l'Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.

– Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati

dal richiedente dinanzi all'Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il

segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all'area linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.

– In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un fatto irrilevante.

– I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito

in seguito all'uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se

si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni

utilizzati dal richiedente.

– Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio, come richiesto.

– Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere

distintivo in Italia attraverso l'uso fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,

RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della presentazione della richiesta.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

10

6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.

Motivi del ricorso

7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come

segue:

Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente

– Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi

grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa”.

– Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale

marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea (Italia in questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di documenti, tra i quali le fatture attestanti l'attività promozionale del Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019. Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l'attività promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente

abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor” del Giro d'Italia, la corsa a tappe più importante d'Italia e seconda nel mondo

solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti 21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all'interno della sede di Selle

Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia del ciclismo.

– La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove relativamente a “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”.

– Quanto all'intensità dell'uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e

opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato dell'azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour; materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in

cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.

– Quanto all'estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo l'Italia, ma le nazioni più popolate dell'Unione Europea quali Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia

all'Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del

perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.

– Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio "deve 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", pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a "selle per bicicletta" in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE ITALIA caratterizza selle di alta qualità.

– L'impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che

l'esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l'acquisita

distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che "le prove del

carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso". Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una

parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L'articolo 97,

RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita, cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente

ed anche in quantità considerevole.

Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l'acquisizione di

carattere distintivo

– La censura emessa dall'Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva

– è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per la quale le prove 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

12

fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere dalla veste grafica.

– Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli

elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in

Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l'attenzione del consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due marchi, l'aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,

per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.

– La richiedente contesta altresì l'affermazione dell'esaminatore secondo la quale "si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal

richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. [...]

Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a determinare l'origine commerciale dei prodotti". Secondo l'Ufficio l'elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.

– Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede

pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene che l'erroneità del ragionamento seguito dall'esaminatore trovi conferma nel paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica dell'esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l'uso

non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non essendo quella che ha procurato l'acquisizione della notorietà, il marchio dovrebbe essere rifiutato.

Conclusioni

– La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3

RMUE, l'acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo dello stesso.

– In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la partnership pluridecennale con il Giro d'Italia, durante il quale il marchio SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d'identificare i
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

13 prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come originari dell'omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa.

– Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA, indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere distintivo”.

Motivazione

8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ambito del ricorso

10 Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi

con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non

abbia accolto le sue richieste”.

11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la

decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte

disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata

rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.

12 D'altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è

volto ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata solo nella misura in

cui l'esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.

13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della

decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti

prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a

decidere:

Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;

Accessori per biciclette, cicli e motocicli.

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e

motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.

14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono

relativi soltanto all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in

questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,

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

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

14

15 L'ambito dell'appello è, pertanto, circoscritto all'esame della rivendicazione della

richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in contestazione, un carattere distintivo in seguito all'uso sul mercato ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la motivazione e le conclusioni dell'esaminatore in merito alla natura descrittiva e

alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di

lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni

esprese nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.

Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

17 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si

applicano se il marchio ha 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. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,

quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione

(21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),

EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base

all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha

acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è l'Italia.

19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).

20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti

dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,

nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, *Répresentation*

d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e

altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e

convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i

prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un'impresa

02/06/2021, R 55/2021-5, *selle italia* (fig.)

15

determinata (15/12/2015, T-262/04, *Briquet à Pierre*, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, *BATEAUX MOUCHES*, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

22 Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito

all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, *Oberbank e.a.*, EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la

prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il

marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

23 L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in

considerazione, 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 proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione (15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 90).

24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

25 Alla luce dei criteri suesposti, l'esame congiunto del materiale probatorio presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della domanda), grazie al segno, i prodotti e servizi in contestazione come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.

Valutazione delle prove depositate dalla richiedente

26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in Italia, in seguito all'uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.

27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21, perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente rilevante ai fini dell'accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

16

dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati rilevanti quanto all'uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti ai brevetti titolarità della richiedente.

28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei

prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare

dall'anno 2008 all'anno 2019.

29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:

- a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l'italiano;
- b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa dello stesso;
- c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
- d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla richiedente come Documento 14.3;
- e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali principalmente le seguenti:

Versione n. 1:

Versione n. 2:

Versione n. 3:

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

17

30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione

ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali

da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del

pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime

differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non

sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel

caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della

domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e

non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.

31 Pertanto, la Commissione conclude che l'uso dei marchi presenti nei cataloghi

prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell'esame dell'acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che

i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze

di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno

in questione come segno distintivo di una determinata impresa.

33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la

Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al

deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l'altro a un unico cliente italiano, la

società Ciclo Promo Components S.p.A.

34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché

l'importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la

Commissione

ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti

per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono sufficienti per se a provare l'uso qualificato necessario ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento

possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere

distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare

l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l'uso

effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE.

35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la

Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e

14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell'arco di un decennio. Nel 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

18

contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo

giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per dimostrare l'uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del segno da

parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe "Giro

d'Italia" (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e

alle
modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente
esposto al
segno de quo.

37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti
promozionali
della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione
durante
alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito
grazie
all'uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su
dati
oggettivi.

38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta
dalla
richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l'uso
nel
mercato italiano del marchio in questione, almeno per le "selle per
biciclette"
della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della
documentazione
prodotta dalla richiedente.

39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i
consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono
indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione
quale
indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del
pubblico italiano di riferimento.

40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere
di
commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove
della
percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono
essere
sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli,
fatture,
sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a
provare che i
consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
della richiedente.

41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti
il
livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento
sul
mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di
prova
diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione
reale
del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a
dimostrare
l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, rispetto ai quali

altri tipi

di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano

prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,

T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla richiedente. A tal proposito, quanto all'affermazione della richiedente che "A

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

19

pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell'ambito del ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.

Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del

49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%", la Commissione nota che si tratta di dati estratti da un'unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in

particolare la "Maratona les Dolomites" (le altre tre competizioni citate non si

referiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di

capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto

si riferiscano i dati in questione.

43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola

indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81

milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili

per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l'uso. La

richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per

Stato Membro dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'Italia, né specifica

quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,

qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de

quo.

44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in

particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un'impresa determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti

quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l'uso.

Sulle registrazioni anteriori

45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è importante ricordare che le decisioni dell'Ufficio si basano sull'applicazione del RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli Stati Membri dell'UE. La giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea è costante nell'affermare che l'Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia stato precedentemente ammesso alla registrazione dall'Ufficio stesso, oppure da Paesi membri della stessa zona linguistica.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

20

46 Anzi, l'applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione che l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi.

Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il

segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno di cui si chiede la registrazione come marchio dell'Unione europea è composto in modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata dall'EUIPO come marchio dell'Unione europea e che riguarda prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi

(23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).

47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),

RMUE. D'altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la

richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l'uso ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non

può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa delle precedenti decisioni dell'Ufficio.

48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in

Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell'Unione europea è un

sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche

che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema

nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).

Conclusioni

49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto

di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in

combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e

servizi contestati nelle Classi 12 e 35.

50 Inoltre, la richiedente non ha provato l'acquisizione di un carattere distintivo

attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai prodotti e servizi contestati.

51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la decisione impugnata e respinge il ricorso.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

21

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE
così decide:

1. Il ricorso è respinto.

Firmato

V. Melgar

Firmato

S. Rizzo

Firmato

MARCHIO DESCRITTIVO IN CLASSE 29 – Olio -Commissione di Esame 16-10-2020



L'OLIVA LECCINO ad avviso della Commissione di esame è un marchio descrittivo dei prodotti oggetto del marchio, prodotti in classe 29, principalmente olio, per cui viene rigettato e non supera l'esame.

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

Alicante, 19/01/2021

ING. CLAUDIO BALDI S.R.L. P.O. Box n. 187 I-60035 Jesi (Ancona) ITALIA

Fascicolo n°: **018313098**

Vostro riferimento: **MON/20209/PS**

Marchio: **L'OLIVA LECCINO** 

Tipo de marchio: **Marchio figurativo**

Nome del richiedente: **MONINI S.P.A. Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 I-Spoleto (PG) IT**

In data **16/10/2020** l'Ufficio, 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, lettera b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel rilievo si comunicava , il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il seguente significato: oliva leccino.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la

scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018313098 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Marchio Descrittivo: se il marchio evoca informazioni sulla natura e sulla qualità del servizio offerto.



Il consumatore che si avvicinasse al marchio percepirebbe il segno come contenente informazioni dei servizi forniti, nel caso di specie organizzazione di fiere e, l'organizzatore di fiere ha come oggetto tecnologie che prevedono anche "emissioni zero" cioè il non rilascio di gas nell'atmosfera da parte di autoveicoli a motore. Per cui il consumatore di riferimento, pur contenendo il marchio una forma grafica sufficientemente originale di colore verde, assocerebbe il marchio a informazioni sulla natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

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

Alicante, 18/01/2021

In data 21/09/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi prestati/resi (Organizzazione di

fiere) hanno come oggetto tecnologie che prevedono, per esempio, il non rilascio di gas nell'atmosfera derivanti da un processo di produzione o di autoveicoli dotati di motori a combustione interna, quindi emissioni zero. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono nella dicitura "ZEROEMISSION" congiunta di colore verde, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Il richiedente ha omissso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, 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. 18 300 605 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO

MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020



 Secondo l'ufficio preposto all'esame dei marchi comunitari il marchio "LEGA & CHIUDI" è descrittivo.

Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

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

Alicante, 08/12/2020

Rossella Masetti via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola (Modena) ITALIA
Fascicolo n°: **018278515**
Vostro riferimento: **S8-12.EM.1**
Marchio: **LEGA & CHIUDI**
Tipo de marchio: **Marchio figurativo**
Nome del richiedente: **SORAGNI S.R.L. Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA) ITALIA**

In data **17/08/2020** l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data **18/09/2020** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla "bocca" di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all'interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura "LEGA & CHIUDI". Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [è caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l'elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L'elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda
2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l'elemento verbale "LEGA & CHIUDI" caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un'impressione complessiva sufficientemente distintiva.
3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

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.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

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).

"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).

Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Come già affermato dall'Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi

verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia "avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l'entrata o l'uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore". Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l'Ufficio intende che il richiedente sia d'accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno *de quo*.

Orbene, l'Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l'elemento verbale "LEGA & CHIUDI".

Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all'interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili *prima facie* dal consumatore.

Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l'apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell'obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

Atteso che il segno *de quo* è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. **018 278 515** è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest'ultimo

AMARO 33

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: "AMARO 33" in quanto il termine "*amaro*" designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero "33", leggendo la scheda prodotto del cosiddetto 'Amaro 33' depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente),
rappresentato
da **Studio Bonini S.r.l.**, Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza,
Italia(rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da **D'Agostini Group**, Rivale Castelvechio, 6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 'amaro 33' (marchio verbale) (nel prosieguo il 'MUE contestato'), depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre).*

Il richiedente ha invocato l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola "amaro" descrittiva dei prodotti contestati in quanto riferibile a un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero '33' identificativo della gradazione alcolica dell'amaro stesso, come indicato sul sito web dell'azienda venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso

coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva

che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi

rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle

Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il segno '15' per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude

che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- Risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca 'Google' che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
- Copia della scheda prodotto dell'Amaro 33 che viene presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le

osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a

disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica.

Poiché,

alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data

01/07/2020 l'Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli

elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1,

lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione

europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE

risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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”.

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, considerati inadatti ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio,

al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di farne un'altra, qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15, Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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).

La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall'altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il carattere distintivo è il consumatore italofono dell'Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei prodotti in esame poiché contenente un'espressione che ne identifica una determinata caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste nella dicitura 'AMARO 33'.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine *amaro* designa una tipologia di bevanda alcolica, ossia un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario online 'Garzanti Linguistica'). Si tratta, pertanto, di un prodotto che rientra nella categoria generale delle *bevande alcoliche* (escluse le birre) per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno si compone del numero '33', che, a detta del richiedente, verrà percepito dal consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α , EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla condizione che quest'ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se il numero '33' possa ragionevolmente designare una "caratteristica" dei prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti di *bevande alcoliche* (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande

spiritose di gusto *amaro* o *bitter* è di 15% vol. (v. Allegato II 'Bevande Spiritose' punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi contengano un contenuto alcolico del 33%. Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del cosiddetto 'Amaro 33' depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l'amaro è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15 e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori interessati, la quantità indicata dalla cifra '33' identifichi il volume alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto *amaro* è compreso nella voce generale *bevande alcoliche (eccetto le birre)*, il contenuto descrittivo del segno è riconducibile all'intera categoria dei prodotti contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un'adeguata limitazione operata dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, § 18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13, EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l'esistenza di una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al pubblico italofono dell'Unione di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristica di tali prodotti (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell'Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche

soltanto
per una parte dell'Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali marchi "sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione 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).

La nozione di interesse generale sottesa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante, sussiste una certa interferenza tra l'impedimento alla registrazione attinente alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è, dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che la dicitura 'AMARO 33' di cui il segno è costituito si riduce, come sopra argomentato, ad un'indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica *amaro*.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli ulteriori motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (13/09/2016, T-563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e il marchio dell'Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), RMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

MARCHIO COMUNITARIO descrittivo non registrabile



Marchio figurativo: "IMPIANTO SICURO" vuole designare gli Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento e relativi servizi concernenti.

Ad avviso della Seconda Commissione di Ricorso il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio. La presenza dell'aggettivo "SICURO" è oltre che descrittivo anche elogiativo e la parte figurativa, cioè il cursore freccia inserita nel cerchio, non aggiunge carattere distintivo ma anzi, è un elemento comune e generico.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 5 ottobre 2020

Nel procedimento R 790/2020-2

TRE-E S.c.r.l. Via Kennedy 49/51 20023 Cerro Maggiore (MI) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18

086 240 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore
Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

2 Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 24 giugno 2019, TRE-E S.c.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti e servizi: Classe 7 – Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto; catene di trasporto; elettriche ascensori; attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori; elevatori; comandi per elevatori; elevatori su rampa; ingranaggi elevatori; piani elevatori; trasportatori elevatori mobili; montacarichi; trasportatori; impianti trasportatori automatici; nastri trasportatori; rulli trasportatori; tappeti mobili [per persone]; scale mobili; scale mobili [costruzione]; scale mobili

[motorizzate]

; relativi componenti e accessori. Classe 37 – Installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori; Servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche da remoto, inerenti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori. Classe 41 – Servizi di informazione, istruzione, formazione ed aggiornamento riguardanti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di esercitazione pratica riguardanti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di istruzione ed aggiornamento riguardanti la normativa vigente in tema di installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili.

In data 1 agosto 2019, l'esaminatore trasmetteva alla richiedente una notifica di rifiuto provvisorio della domanda ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, sintetizzata come segue: – Il segno oggetto di domanda è inammissibile alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) perché descrive alcune caratteristiche dei prodotti e servizi per cui si richiede protezione, ed è, inoltre, privo di carattere distintivo. – La valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per cui si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno, appunto, il significato di “impianto che è sicuro” con fine descrittivo oltre che elogiativo. – Il segno informerà immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i prodotti offerti in Classe 7 sono sicuri ovvero che possiedono o sono equipaggiati con un impianto di sicurezza o che rispondono a certi standard di sicurezza. – Per ciò che concerne, invece, i servizi offerti in Classe 37, il segno informerà il consumatore di riferimento che i summenzionati servizi sono sicuri ovvero che garantiscono la sicurezza del prodotto offerto. – In riferimento, poi, ai servizi obiettati in Classe 41, il segno informerà i consumatori che i servizi offerti hanno ad oggetto l'informazione, istruzione, formazione e/o corsi di aggiornamento in merito alla sicurezza degli impianti. – La presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare il messaggio informativo suggerito dal marchio. Si può pertanto affermare che, nel complesso, i predetti elementi non aggiungono alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Il consumatore di riferimento percepirebbe, dunque, il segno come contenente informazioni in merito alla qualità dei prodotti e servizi offerti. – Per quanto riguarda il carattere distintivo, la presenza dell'aggettivo “SICURO” rende il segno, oltre che descrittivo, anche elogiativo in quanto informa il consumatore che i prodotti e servizi offerti sono sicuri. L'aggettivo “SICURO”, infatti, farà sì che il consumatore legga all'interno del segno un messaggio promozionale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare al consumatore di riferimento che i prodotti ed i servizi offerti, sono sicuri ovvero che non fanno temere pericoli. – Il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare le summenzionate caratteristiche dei prodotti e servizi contestati. Tale conclusione non è alterata dalla presenza degli elementi figurativi del segno.

La richiedente non ha ritirato la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore e, in data 19 settembre 2019, ha presentato le sue osservazioni, affermando, in particolare, che sebbene la dicitura “impianto sicuro” abbia un certo grado di descrittività, essa risulta tuttavia associata ad un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio, in quanto non vi è alcuna attinenza tra la stessa e i prodotti e servizi oggetto della domanda. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

Con decisione del 28 febbraio 2020 (“la decisione impugnata”), l'esaminatore, richiamando integralmente il contenuto della notifica del 1 agosto 2019,

rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue: – L'obiezione sollevata dall'esaminatore in data 1 agosto 2019 è mantenuta nei confronti di tutti i prodotti e servizi della domanda. – Il segno di cui alla domanda si caratterizza per la presenza di un elemento grafico riportato di seguito: – Il pittogramma, rappresentato a forma di pulsante di colore verde, posto al centro di una figura di forma circolare, anch'essa di colore verde, non aggiunge alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Gli argomenti della richiedente circa la distintività del segno non possono considerarsi validi. – Come ammesso dalla stessa richiedente, il segno contiene un elemento concettuale assolutamente descrittivo in relazione a tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Per esempio, si potrebbe leggere: apparecchi di sollevamento appartenenti ad un impianto sicuro; impianti di sollevamento sicuri e così via per tutti i prodotti della Classe 7, come apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili. La simbologia rappresentata nel segno fa evidente riferimento ai pulsanti d'azionamento di apparati di questo tipo. – Anche con riferimento a prodotti che non sono impianti come, ad esempio, i motori per ascensori, la locuzione verrà interpretata come meramente descrittiva del fatto che il motore fa parte di un sistema ad elevata sicurezza. Si potrebbe anche dire che, con riferimento a questi prodotti, il segno manca di carattere distintivo dato il suo carattere di dichiarazione laudatoria o elogiativa destinata a mettere in evidenza una qualità del prodotto essenziale dal punto di vista commerciale. – Lo stesso argomento va applicato in relazione a tutti i servizi della classe 37 e della classe 41, al trattarsi di prodotti e servizi tutti direttamente o indirettamente (ma chiaramente) destinati alla realizzazione di attività di sollevamento e trasporto di persone e merci attraverso l'uso di impianti. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 5 – Pertanto, il segno grafico, banale e descrittivo, verrà molto probabilmente interpretato alla luce del senso espresso dalla locuzione "impianto" (di sollevamento e, quindi di trasporto: il trasporto implica il sollevamento e il sollevamento è un tipo di trasporto) "sicuro". Si ha quindi una sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda a un'azione di sollevamento con quello della locuzione. – La freccia inserita in un cerchio è un elemento grafico dei più comuni e banali, cosicché è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento non sia affatto colpito dallo stesso in modo da poterlo interpretare come elemento caratterizzato da arbitrarietà e quindi distintività. Inoltre, la combinazione con la parte verbale "impianto sicuro" ne svaluta ancor di più il carattere distintivo, assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell'elemento verbale. I due elementi del segno diventano così complementari che la descrittività dell'elemento verbale va a rafforzare la banalità di quello grafico e viceversa. – Inoltre, il segno sarà possibilmente interpretato come slogan ovvero come una dichiarazione commerciale. Lo slogan "impianto sicuro" ha una natura di mera esclamazione pubblicitaria che non contiene altri significati chiaramente e immediatamente percepibili, essendo un messaggio di carattere squisitamente propagandistico ed elogiativo. – Il segno, nel suo insieme,

esprime un concetto e rimanda a delle finalità di natura, funzione o destinazione chiare e immediate per il pubblico italiano di riferimento, sia esso il pubblico in generale che, a maggior ragione, il pubblico professionale. Se da una parte si accetta che un marchio possa essere percepito sia come formula promozionale sia come segno capace di identificare l'origine o la provenienza dei servizi dal titolare del segno stesso, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare informazione commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato. – L'espressione di cui si tratta è così comunemente usata che non presenta elementi residuali che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, fornire delle indicazioni al consumatore per l'individuazione del prodotto o del servizio in quanto offerto da un soggetto determinato. – Inoltre, tale dicitura non costituisce, di primo acchito, un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. – Affinché uno slogan possa essere accettato come marchio, la percezione da parte del pubblico del carattere distintivo inerente al segno deve essere simultanea alla funzione meramente promozionale e non ritardata nel tempo a causa di un processo cognitivo. – Infine, l'elemento figurativo del segno deve non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa. Ciò significa che,

05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 6

data la dialettica degli elementi del segno, il pubblico di riferimento sarà colpito in primo luogo e unicamente dall'elemento descrittivo e propagandistico del segno e non dal suo carattere allusivo, come peraltro affermato dalla richiedente. 5

In data 29 aprile 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 3 giugno 2020. Motivi del ricorso 6

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Sebbene la dicitura "impianto sicuro" abbia un certo grado di descrittività, essa risulta associata a un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio. – Tale ultimo elemento potrebbe anche essere considerato come la rappresentazione stilizzata e fantasiosa di un pulsante di comando per ascensore, quindi di una parte di prodotto accessorio (pulsantiera) del prodotto "ascensori". Il collegamento non è però certamente immediato né univoco, né il segno può essere considerato "banale e descrittivo" o un "elemento grafico dei più comuni e banali". Inoltre, il pittogramma generalmente raffigurato nelle pulsantiere per ascensori presenta tratti più essenziali. Alle osservazioni depositate in data 19 settembre 2019 sono state allegate alcune foto rappresentanti il tipico pittogramma raffigurato nelle pulsantiere degli ascensori, che ha un aspetto differente rispetto all'elemento figurativo del marchio in oggetto. – Nella decisione impugnata si afferma che vi è "sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda ad un'azione di sollevamento con quello della locuzione" e che "la combinazione con la parte verbale "impianto sicuro" ne svaluta ancor di più il carattere assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell'elemento verbale. In altri termini i due elementi del segno diventano così complementari". Se anche si volesse accettare il fatto che l'elemento figurativo di freccia/boomerang all'interno di una figura circolare si possa ricollegare ad impianti di sollevamento, l'elemento

verbale "impianto sicuro" trasmette un altro messaggio, legato alla sicurezza di un qualsiasi impianto e non alla funzione di sollevamento. – L'elemento figurativo del marchio in oggetto può essere tutt'al più allusivo rispetto al prodotto "ascensori" e solo ad esso. – Non vi invece è alcun collegamento, neanche indiretto, con gli altri prodotti elencati nella classe 7. Non è stata fornita alcuna dimostrazione o spiegazione di come l'elemento figurativo del marchio possa essere la rappresentazione di un comando di tali prodotti o possa comunque essere ricollegato ad essi. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 7 – Collegamento ancor più forzato e indiretto vi è tra l'elemento figurativo del marchio e i servizi rivendicati per le classi 37 e 41. In questo caso, l'elemento figurativo sarebbe al massimo una rappresentazione stilizzata e fantasiosa di una parte di un accessorio di prodotti (e non tutti) ai quali i servizi sono relativi. Il collegamento è oltremodo vago. – I prodotti della classe 7 e i servizi delle classi 37 e 41 non costituiscono una categoria sufficientemente omogenea, per cui si ritiene che la motivazione data dalla decisione impugnata sia insufficiente. In particolare, non è affatto spiegato come l'elemento figurativo di freccia/boomerang all'interno della figura circolare abbia un collegamento diretto e immediato con tali servizi. – La decisione impugnata si è limitata ad asserire che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio hanno un legame con il pittogramma di freccia, senza spiegare come, e senza indicare il motivo per cui il marchio consentirebbe al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti e servizi interessati. – La domanda de qua non può essere rifiutata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE in quanto: (i) l'immagine di freccia/boomerang all'interno di figura circolare non è certo una rappresentazione verosimile o standard del prodotto "ascensori", meno degli altri prodotti, e meno che meno dei servizi relativi ad essi; (ii) l'elemento figurativo non è comunemente usato in commercio in relazione al prodotto "ascensori", né agli altri prodotti, e meno che meno ai servizi relativi; (iii) l'elemento figurativo non verrà percepito immediatamente come la descrizione immediata dei prodotti e servizi, né di una delle loro caratteristiche; (iv) non vi è alcun collegamento diretto, specifico e immediato con il prodotto "ascensori" e con gli altri prodotti, e meno che meno con i servizi relativi ad essi. – L'elemento figurativo, chiaramente riconoscibile nel segno e sufficientemente stilizzato, si discosta significativamente da una rappresentazione comune dei prodotti o servizi, per cui conferisce al marchio un'impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dagli elementi verbali e lo rende distintivo nel suo complesso. – Il collegamento con i prodotti e servizi è indiretto, vago e semplicemente allusivo. Il consumatore non perverrà immediatamente e senza ulteriore riflessione alla conclusione che l'elemento figurativo in oggetto concerne i prodotti e servizi rivendicati. Non è stata data alcuna dimostrazione del fatto che il pubblico di riferimento lo percepisca, immediatamente e senza ulteriore riflessione, come una descrizione dei prodotti o servizi o di caratteristiche inerenti e intrinseche alla loro natura. – Anche nella rara eventualità che i prodotti elencati nella classe 7 e i servizi elencati nella classe 37 venissero richiesti da parte di un consumatore finale, in considerazione dell'importanza della spesa e della rilevanza dell'aspetto della sicurezza, verrebbe prestato sicuramente un livello di attenzione molto alto nella

selezione e acquisto. I servizi della classe 41 sono ovviamente destinati ad un pubblico professionista. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 8 – L'attenzione del consumatore si focalizzerà sull'elemento figurativo, che non presenta carattere di descrittività. – L'elemento verbale "impianto sicuro" non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore o il consumatore. Le sentenze nella decisione impugnata sono state emesse in riferimento a marchi puramente verbali. – Quanto infine all'affermazione presente nella decisione impugnata secondo la quale "il segno va valutato nel suo insieme per cui l'elemento figurativo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa [...]", si precisa che la sentenza citata per analogia fa riferimento ad un marchio costituito dall'elemento verbale "BioID." in caratteri maiuscoli e minuscoli alternati, senza alcun elemento grafico. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE Quadro normativo e giurisprudenziale 9 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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".

Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione. 11 Per costante giurisprudenza, 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 categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 e giurisprudenza citata; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, §

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 9 dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). 12 Ne consegue che, affinché un segno ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Inoltre, qualora l'Ufficio opponga un diniego di registrazione di un marchio sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda, ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
Pubblico di riferimento

Il pubblico di riferimento, al fine della valutazione del carattere descrittivo del segno, sarà composto da consumatori/utenti dell'Unione Europea di lingua italiana. 16 Una parte di tali consumatori/utenti è costituita da professionisti di vari settori industriali e un'altra è formata dal grande pubblico (ad esempio amministratori di condominio etc.). Sebbene quest'ultimo non sia dotato di conoscenze tecniche comparabili a quelle dei consumatori professionisti, il grado di attenzione rimarrà invariabilmente elevato per entrambi, tenuto conto della natura dei prodotti (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto di oggetti e di persone) e dei servizi (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in relazione ai prodotti di cui sopra e, in relazione ai predetti servizi i seguenti: informazione, consulenza e assistenza e informazione, istruzione, formazione e aggiornamento, inclusa l'esercitazione pratica e istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente), i quali non sono 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 10 acquistati con frequenza e dai quali ci si aspetta sicurezza, affidabilità e ottime prestazioni per un lungo arco di tempo. 17 Al riguardo è importante chiarire, tuttavia, che tale circostanza non è in grado di avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati al fine di valutare il carattere descrittivo del segno. Il fatto che il consumatore presti una particolare attenzione nell'acquisto di determinati prodotti e servizi non significa necessariamente che la "soglia del carattere descrittivo" del segno debba essere in certa misura "più elevata" affinché tale segno rientri nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE (si veda, per analogia, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La Commissione non trova alcun valido motivo, e non è assistita in ciò dalla richiedente, per

sostenere che, nel caso di specie, il maggiore o minore livello di attenzione del pubblico costituisca un elemento discriminante nella percezione del segno come descrittivo o meno. Categoria omogenea di prodotti e servizi 18 L'esame della registrabilità di un marchio deve essere effettuato tenendo in considerazione ciascuno dei beni o servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta. La decisione di rifiuto di una domanda di marchio dovrà, in principio, indicare le ragioni relative a ciascuno dei prodotti o servizi in questione. Tuttavia, è possibile utilizzare un ragionamento generale per tutti i prodotti o servizi interessati dal medesimo motivo di rifiuto, qualora tali prodotti o servizi siano uniti da un collegamento sufficientemente diretto e specifico da formare una categoria omogenea (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). 19 I prodotti oggetto di domanda (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto) rientrano tutti nel settore degli impianti edilizi (ad esempio ascensori, scale mobili, elevatori, montacarichi), in cui si includono i relativi accessori (quali motori per ascensori, meccanismi robotici di sollevamento o di trasporto, catene di trasporto etc.) e, nello specifico, nel settore degli impianti meccanici di trasporto o di sollevamento, di oggetti come di persone. È proprio questa la caratteristica più importante e che sarà necessario tenere in considerazione al momento dell'esame della registrabilità del segno, cioè che tali prodotti hanno a che fare con il sollevamento o il trasporto di un oggetto o una persona verso una data direzione, ad esempio in avanti o verso l'alto.

I servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in Classe 37 hanno come oggetto gli impianti meccanici di trasporto e sollevamento in Classe 7. I restanti servizi di cui alle Classi 37 e 41 e cioè di informazione, consulenza e assistenza, di istruzione e aggiornamento, inclusa l'esercitazione pratica e di istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente, si riferiscono tutti ai servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento di impianti di sollevamento e di trasporto e relativi accessori. Anche in questo caso, la caratteristica da tenere in considerazione al fine dell'esame della registrabilità del segno è che tali servizi si riferiscono ai prodotti in Classe 7, cioè agli impianti di trasporto o sollevamento di beni o persone. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 11

Si ritiene pertanto corretta la scelta dell'esaminatore di raggruppare i detti prodotti e servizi nella medesima categoria omogenea, in quanto tutti inerenti ai medesimi prodotti, al fine di esaminare il marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. 22 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale (19/06/2019, T-213/18, SHAPE OF FAUCET/TAP FOR PREPARING AND DISPENSING BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, § 39-40) il quale confermò la decisione della Commissione di Ricorso di raggruppare in un unico gruppo omogeneo erogatori d'acqua e macchinari per la composizione di bevande e relativi servizi di installazione, vendita al dettaglio e riparazione relativi ai medesimi, al fine dell'esame del carattere distintivo del segno.

Carattere descrittivo

Il marchio oggetto di domanda è un marchio figurativo composto da una figura di forma circolare di colore verde, al cui interno vengono rappresentate su sfondo bianco le parole "IMPIANTO" (nella parte superiore) e "SICURO" (nella parte inferiore). Nella parte centrale della figura è rappresentato un pittogramma di colore verde a forma di punta di freccia stilizzata, rivolta verso l'alto. 24 In lingua italiana, la parola "impianto" significa insieme di dispositivi, apparecchi e manufatti concorrenti ad un medesimo scopo (si veda a tal proposito la voce "impianto" del vocabolario online Treccani <https://www.treccani.it/vocabolario/impianto/>). Esistono vari tipi di impianti, tra i quali rientrano gli impianti di ascensore e montacarichi (si veda in tal senso la voce "impianto" dell'enciclopedia online Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/impianto/>). La stessa specificazione dei prodotti in Classe 7 utilizza la parola "impianto" per descrivere i prodotti oggetto di domanda, e in particolare "impianti di sollevamento per il trasporto di persone e merci" e "impianti trasportatori automatici".

La parola "sicuro" è un aggettivo che indica le qualità di sicurezza e affidabilità. La lettura congiunta delle due parole come proposta dal segno descrive un impianto affidabile, rispondente ad un canone generale di sicurezza. Tali conclusioni non sono contestate dalla richiedente. 26 Con riguardo ai prodotti della Classe 7 (ad esempio, "apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto", ecc.), la dicitura "IMPIANTO SICURO" indica dunque, in maniera immediata e diretta, che si tratta di impianti affidabili e, appunto, sicuri (l'affidabilità e la sicurezza sono caratteristiche essenziali di un buon macchinario di trasporto o sollevamento, sia esso di oggetti o di persone). Allo stesso modo, qualora utilizzata in relazione agli accessori dei suddetti impianti (quali "attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori", ecc.) l'espressione "IMPIANTO SICURO" indicherà che tali prodotti accessori sono destinati a un impianto sicuro e/o alla cui sicurezza essi contribuiscono. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 12

Conformemente a quanto concluso dall'esaminatore nella decisione impugnata e nel rifiuto provvisorio ivi richiamato, con riguardo ai servizi in Classe 37 (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento e informazione, consulenza e assistenza a proposito dei servizi precedenti), la locuzione "IMPIANTO SICURO" suggerisce immediatamente al consumatore che tali servizi hanno l'obiettivo di assicurare, garantire nel tempo la sicurezza dell'impianto che si intende installare, riparare, ecc. o assistere il pubblico circa la sicurezza degli impianti installati, riparati, ecc.

Parimenti, con riguardo ai servizi di cui alla Classe 41, l'espressione "IMPIANTO SICURO" non avrà altra funzione che informare i consumatori che tali servizi hanno ad oggetto l'informazione, istruzione, formazione e/o offerta di corsi di aggiornamento in merito alla installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in tutta sicurezza degli impianti.

L'espressione "IMPIANTO SICURO" veicola, dunque, come correttamente affermato

nella decisione impugnata, delle informazioni relative alla qualità dei prodotti e servizi oggetto di domanda, nonché alla natura dei primi e all'oggetto finale dei secondi.

Quanto alla rappresentazione grafica del segno, premettendo incidentalmente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citandone il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), si osserva quanto segue.

La conclusione dell'esaminatore, secondo la quale la presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare, completandolo, il messaggio informativo suggerito dal segno, dev'essere condivisa, per i motivi indicati a continuazione.

Nel caso di specie, l'elemento figurativo è costituito dalla punta di una freccia, debolmente stilizzata, di colore verde, inserita in un doppio cerchio, il maggiore dei quali include al suo interno la componente verbale. Il pittogramma in sé non ha alcun significato particolare, tuttavia nel contesto dei prodotti e servizi in questione, tutti concernenti impianti di sollevamento e trasporto, esso sarà verosimilmente percepito come indicativo di una direzione, in avanti o verso l'alto.

Ebbene, la rappresentazione di una freccia che indica una direzione, verso l'alto o in avanti, non fa altro che completare l'informazione descrittiva fornita dall'elemento verbale "IMPIANTO SICURO", evidenziando che gli impianti descritti come sicuri, e in cui consistono o si riferiscono i prodotti e servizi in questione, sono, nello specifico, impianti che provvedono al sollevamento o al trasporto. Il significato dell'elemento verbale del segno è dunque ulteriormente specificato dal pittogramma della freccia (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 13 34 Inoltre e in ogni caso, l'elemento grafico della freccia occupa uno spazio inferiore nel segno rispetto all'espressione "IMPIANTO SICURO", iscritta nel doppio cerchio, e non è certo tale da distrarre l'attenzione del consumatore dall'elemento denominativo e dal messaggio da esso convogliato (si vedano in tal senso 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 71, 74; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27, 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;).

A titolo di chiarezza, qualora poi si volesse ritenere, come suggerito dalla richiedente, che il pittogramma possa richiamare alla memoria una pulsantiera di un ascensore, la conclusione che il segno è descrittivo, nel senso suindicato, dei prodotti e dei servizi oggetto di domanda non sarebbe affatto alterata, ma semmai rafforzata. Se il segno nel suo complesso è descrittivo in via chiara e immediata per la parte (senz'altro non trascurabile) dei consumatori/utenti che percepiscono la freccia iscritta nel cerchio come indicativa della direzione dell'azione del trasporto o del sollevamento

operata dall'impianto, lo sarà ancora di più per quella parte del pubblico che percepirà tale elemento grafico come il pulsante di chiamata di un ascensore. Infatti, quest'ultimo rientra nella categoria degli impianti di sollevamento della Classe 7 e, in quanto tale, è oggetto, come da specificazione della lista del marchio, di svariati servizi rivendicati nella domanda nelle classi 37 e 41. 36 Alla luce del fatto che l'elemento figurativo non è atto a modificare il messaggio trasmesso dall'elemento verbale del marchio e posto che la registrabilità del segno deve essere valutata sinteticamente, tenendo in considerazione non i suoi singoli elementi ma la loro sinergia, la Commissione conferma la decisione impugnata circa la non registrabilità della domanda di marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

A mero titolo esaustivo, si ritiene opportuno proseguire l'esame del ricorso anche alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d'incitamento all'acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo 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 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 14 (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).

Infine, 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; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Prima di procedere all'esame del presente motivo di rifiuto, si ritiene opportuno richiamare l'analisi e le relative conclusioni svolte in precedenza a proposito: del raggruppamento in una unica categoria omogenea dei prodotti e servizi oggetto di domanda; della locuzione "IMPIANTO SICURO"; e dell'elemento figurativo della freccia.

Innanzitutto, l'argomento della richiedente di cui a pag. 7 della propria memoria secondo cui "IMPIANTO SICURO" non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore o il consumatore", è privo di pregio. La portata elogiativa di un segno, tale da renderlo suscettibile all'applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è data dalla sua capacità suggestiva o orecchiabilità, bensì dalla sua incapacità di trasmettere al consumatore un messaggio che non sia puramente promozionale. Tenuto conto del significato della locuzione "IMPIANTO SICURO" in relazione ai prodotti e servizi in questione, descritta anteriormente, è evidente che essa trasmette un messaggio positivo, chiaramente elogiativo e tipicamente e meramente promozionale, circa la sicurezza degli impianti commercializzati o relativamente ai quali si offrono i servizi specificati nella domanda. 45 Ad abundantiam, si ritiene utile notare che quand'anche l'elemento figurativo fosse dotato di una minima distintività, quod non, il pubblico di riferimento avrà comunque una percezione d'insieme – e non analitica – del segno, tale per cui, a causa della rilevanza della locuzione "IMPIANTO SICURO", questi verrà in ogni caso considerato non distintivo (si veda, per analogia, 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 15

Si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. Il segno richiesto, avente una connotazione evidentemente laudativa, si riduce a 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).

In relazione al fatto che l'esaminatore ha menzionato dei casi decisi dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell'Unione europea che non avevano ad oggetto un marchio figurativo comprendente, oltre all'elemento verbale, anche un pittogramma, ma solo un elemento denominativo stilizzato, si richiama l'attenzione della richiedente sul fatto che tale circostanza non implica che la decisione impugnata sia viziata da un errore. In ogni caso, si ritiene di aver richiamato sufficiente giurisprudenza pertinente in questa sede.

Conclusione

In conclusione, il carattere descrittivo del segno e la sua forte connotazione elogiativa rendono il segno non registrabile non solo in quanto descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ma anche in quanto non distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, come giustamente concluso nella decisione impugnata. 49 Ne consegue che

il ricorso dev'essere respinto.

MARCHIO NON DISTINTIVO: Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

SOLUTION.bank

Il marchio che viene respinto dall'esaminatore è SOLUTION.bank, marchio in classe 36 Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; servizi bancari. La motivazione è la mancanza di distintività dovuta al legame istintivo con un mero slogan pubblicitario, il che renderebbe il marchio non distintivo dei servizi che andrebbe ad offrire.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

Nel procedimento R 1228/2019-2 CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore 47122 Forlì Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 984 084 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 17/07/2020, R 1228/2019-2,

Solution.bank

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 12 novembre 2018, CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea di tipo denominativo SOLUTION.bank per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42. 2 In data 11 gennaio 2019, l'esaminatrice comunicava un rifiuto provvisorio della domanda di marchio, in relazione a parte dei servizi oggetto di domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, argomentando come

segue: – I servizi ai quali si applica la presente obiezione sono i seguenti:

Classe 36 – Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Servizi relativi ad affari immobiliari; sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; pagamento a rate; locazione di beni immobiliari; brokeraggio; servizi di agenzie di credito; servizi di agenzie immobiliari; mediazione in beni immobiliari; servizi di agenzie di recupero di crediti; servizi di credito; mediazione in assicurazioni; servizi finanziari di brokeraggio doganale; sottoscrizione di assicurazioni; servizi bancari; stima di beni immobiliari; servizi di collette di beneficenza; costituzione di capitali; investimento di capitali; organizzazione di aperture di credito; garanzie (cauzioni); concessione di crediti; operazioni di cambio; emissione di assegni di viaggio; operazioni di compensazione (cambio); Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); servizi fiduciari; servizi di finanziamento; finanziamento di anticipi di contanti; emissione di buoni sconto; amministrazione di patrimoni; servizi di prestito; prestito su garanzia di beni mobili e immobili; prestito contro cessione del quinto della pensione o dello stipendio; amministrazione di beni immobiliari; amministrazione di condomini; sottoscrizione di assicurazioni antincendio; affitto di appartamenti; sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni marittime; servizi di prestito su pegno; servizi di cassa di previdenza; leasing; factoring; brokeraggio di valori mobiliari; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; analisi finanziaria; verifica degli assegni; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; trattamento di pagamenti con carte di credito; trattamento di pagamenti con carte di debito; trattamento di pagamenti; trattamento di pagamenti a mezzo ricevute bancarie; trattamento di pagamenti a mezzo R.I.D.; trasferimento elettronico di fondi; informazioni finanziarie; informazioni in materia di assicurazioni; emissione di buoni di valore; Servizi di emissione di azioni; servizi di emissione di obbligazioni; emissione di lettere di credito e certificati di deposito; deposito di valori; emissione di carte di credito; servizi di pagamento delle pensioni; sponsorizzazione finanziaria; prestiti contro sicurezza; servizi di fondo di previdenza; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; servizi di consulenza sull'indebitamento; progettazione di finanziamenti per progetti di costruzione; informazioni finanziarie diffuse tramite siti web; fondi di investimento; intermediazione di azioni, obbligazioni e altri titoli di debito; Servizi di conto corrente; emissione di assegni; emissione libretti di deposito al risparmio; online banking; phone banking.

Il pubblico di riferimento nel caso di specie è il consumatore medio di lingua inglese che attribuirebbe al segno il significato “soluzione banca”, come illustrato dai seguenti estratti del dizionario online Oxford: •

Solution: “Products or services designed to meet a particular need”

(informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all'indirizzo <https://en.oxforddictionaries.com/definition/solution>).

Traduzione non ufficiale all'italiano: “prodotti o servizi atti a soddisfare una specifica necessità”. • bank: “A financial establishment that uses money deposited by customers for investment, pays it out when required, makes loans at interest, and exchanges currency.” (informazione estratta dal dizionario

Oxford consultato in data 11.01.2019 all'indirizzo <https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank>). Traduzione non ufficiale all'italiano: " uno stabilimento finanziario che utilizza il denaro depositato dai clienti per investire, lo ripaga quando necessario, concede prestiti con interessi e cambia le valute". – Il segno "SOLUTION.bank" sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo il cui proposito è di descrivere una caratteristica positiva dei servizi e comunicare un'informazione commerciale. Il pubblico non tenderà a percepire il segno come un'indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in questione, ossia che tali servizi (Affari finanziari; Affari monetari; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili; servizi fiduciari etc.)) sono intesi a soddisfare/risolvere le necessità finanziarie dei clienti e sono erogate da un istituto bancario. – Nel suo insieme, il marchio è pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 11 marzo 2019, rispondeva ai rilievi dell'esaminatrice come segue: – La lingua del consumatore di riferimento è l'inglese. Si possono attribuire diversi significati al termine "SOLUTION", il quale non ha di per sé alcuna attinenza concettuale con i servizi rivendicati in classe 36. – Qualora si volesse attribuire al termine "SOLUTION" il significato di "soluzione" intesa nel senso di "risposta", ciò non farebbe venir meno la capacità distintiva del marchio "SOLUTION.bank" intesa come capacità di indicare l'origine commerciale dei servizi da esso contraddistinti, poiché "SOLUTION" non contiene alcun messaggio direttamente associabile con i servizi finanziari, immobiliari, etc. né tanto meno dà indicazioni in relazione alle modalità con le quali tali servizi sono forniti dal suo titolare. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 4 – Il segno richiesto non è comunemente usato nel commercio, né esistono indizi concreti che permettano di concludere che esso è idoneo a essere usato in tale modo" (15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463), pertanto deve essere ritenuto provvisto di carattere distintivo. – Infatti, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. – Il pubblico rilevante cui sono diretti servizi finanziari, immobiliari, ecc., sarà composto tanto dal grande pubblico che da professionisti. Il grado di attenzione del pubblico sarà pertanto da considerarsi superiore alla media. – Il termine "SOLUTION" non è direttamente associabile ai servizi contraddistinti, pertanto il marchio in esame tutt'al più potrebbe possedere solo indirettamente un messaggio elogiativo/promozionale. – Del resto, proprio nel settore dei servizi finanziari/bancari (classe 36), risultano registrati a livello dell'Unione europea svariati marchi denominativi che contengono termini aventi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al marchio "SOLUTION.bank". – L'EUIPO ha registrato numerosi marchi denominativi che contengono il termine "SOLUTION"; il che conferma che l'Ufficio ritiene che tale termine non posseda un carattere elogiativo/promozionale tale da escludere la capacità distintiva del marchio in cui è ricompreso.

Con decisione del 4 aprile 2019 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi precedentemente obietti, elencati al primo punto del paragrafo 2. La decisione può essere riassunta come segue: – L'Ufficio ha proceduto all'esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero "SOLUTION" e "BANK". L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. – È altresì influente che esistano più significati di un termine. Affinché si possa porre diniego alla registrazione è sufficiente che il segno sia privo di carattere distintivo almeno per uno dei suoi possibili significati. – Considerando la natura del marchio, i servizi obietti, nonché il pubblico di riferimento, l'Ufficio ritiene che la dicitura "SOLUTION.bank" può solamente essere considerata come slogan promozionale elogiativo, destinato a indicare che i servizi erogati da una banca soddisfano/risolvono le necessità dei clienti.

Il messaggio trasmesso è, infatti, chiaro e inequivoco. Il segno è composto da due parole grammaticalmente corrette perfettamente chiare e leggibili, che hanno un preciso significato riportato nei dizionari generici e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Tale segno nel complesso non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi obietti. Non esiste alcun elemento aggiuntivo rispetto agli elementi verbali, perfettamente riconoscibili, che possa imprimersi nella mente del consumatore come elemento impattante tale da dotare il segno di un carattere distintivo minimo. – L'Ufficio non concorda con la richiedente quando afferma che non esiste alcun nesso tra i servizi obietti ed il segno in questione. Infatti, se applicata a servizi quali ad esempio "Servizi di conto corrente; online banking; verifica degli assegni" ecc., il termine non sarà interpretato dai consumatori come marchio e quindi indicante un'origine commerciale, bensì come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare da un lato la possibilità di soddisfare e trovare una soluzione alle richieste/necessità del consumatore e dall'altra che tali servizi e soluzioni sono erogati da una banca. – Inoltre, una dicitura elogiativa quale "SOLUTION.Bank" possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, ammesso e non concesso che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore, tale circostanza non sarebbe sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. – Per quanto riguarda il riferimento ai marchi anteriori registrati, L'Ufficio ha esaminato i numeri di fascicolo indicati e ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. In primo luogo, alcuni dei marchi sono registrati alcuni anni orsono e quindi secondo una prassi decisionale diversa, comunque essi non sono paragonabili con il segno della fattispecie. Esistono differenze sia nella dicitura, sia nei prodotti o servizi richiesti. Il fatto che l'Ufficio abbia registrato uno o più marchi contenenti la parola

“SOLUTION” non implica che tale termine debba e possa essere sempre accettato indipendentemente dai prodotti o servizi richiesti o dalla combinazione con altri termini. Inoltre, si sottolinea che il segno obiettato è “SOLUTION.Bank” e non “SOLUTION”.

In data 4 giugno 2019, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, nella misura in cui l'esaminatrice aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 2. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 5 agosto 2019. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 6 – Il segno “SOLUTION.bank”, presenta un grado di distintività sicuramente superiore a marchi precedentemente rifiutati quali ad esempio “HIPERDRIVE” in classe 7 e “Graphene” per le classi 13, 23 e 25, per il fatto che non è costituito da una dicitura/espressione ovvia per i servizi assicurativi, bancari, finanziari, di leasing, etc. (classe 36) per i quali è stato depositato. – Ciò poiché, in primo luogo, si caratterizza per avere elementi distintivi, quali la dicitura “SOLUTION” scritta in lettere maiuscole e il “.” che separa il primo termine dalla parola “bank”. Inoltre, il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, le modalità di erogazione, le tempistiche di gestione, ecc. In definitiva, il pubblico deve compiere uno sforzo di elaborazione del messaggio che il segno trasmette in relazione ai servizi della classe 36, che gli permetterà di identificare proprio con tale marchio i servizi offerti dal suo titolare. – Anche volendo considerare tale segno come uno slogan, esso non può essere ritenuto banale ed esclusivamente elogiativo, e come tale privo del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione, tenendo in considerazione che, ad esempio, si sono ritenute in passato registrabili la dicitura “baby-dry” per pannolini (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) e anche “EASYBANK” per servizi di una banca telematica (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119), che presentano sicuramente un livello di ovvietà maggiore rispetto al segno in esame. – A ciò si aggiunga che la parola “SOLUTION”, con particolare riferimento alla lingua inglese, ha svariati significati, al riguardo si allegano i risultati di una ricerca svolta sul dizionario online Oxford Dictionary (Allegato 1). Pertanto, il messaggio che il pubblico potrà percepire non è diretto né di immediata soluzione, quindi il segno “SOLUTION.bank” non può essere ritenuto uno slogan banale e meramente elogiativo. – Sull'importanza di valutare i diversi significati e messaggi di parole che compongono un segno, si richiama la decisione della Divisione di Annullamento (29/03/2018, 12800C, go clean) in merito al segno “GO CLEAN” per il quale si chiedeva la registrazione (sic) per prodotti in classe 11. Al riguardo, la decisione ha affermato che “occorre considerare ai fini della presente valutazione il messaggio complessivo derivante dalla locuzione “go clean” e non solo i singoli termini che la costituiscono. Ebbene l'espressione in esame per quanto vagamente attinente al concetto di ‘pulizia’ e di ‘igiene’, non contiene alcun messaggio direttamente associabile alla natura, né tantomeno alla destinazione d'uso dei prodotti contestati”. – In questo senso non si rivelano influenti gli ulteriori e diversi significati riportati nell'Allegato 1, in quanto il termine “SOLUTION”, anche qualora si consideri il significato rilevato dalla

decisione impugnata, e ancor di più il segno considerato nel suo complesso, non è descrittivo dei servizi rivendicati, tanto che il consumatore dovrebbe effettuare uno sforzo interpretativo ulteriore e soggettivo al fine di attribuirgli tale significato positivo.

La decisione impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui richiede che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione. Tale condizione richiesta dall’esaminatrice è ulteriore ed eccessivamente severa rispetto alle condizioni stabilite dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed a quelle normalmente applicate dalla giurisprudenza dell’Unione europea per valutare la registrabilità di un marchio denominativo. – Del resto, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata “soglia” di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. La Corte di Giustizia (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 44) ha più volte affermato che “agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni”, aggiungendo che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un “carattere di fantasia” o persino “un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa” e quindi di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del carattere distintivo”. – In ultimo, il segno “SOLUTION.bank” deve essere valutato anche in relazione al pubblico di riferimento. Nel caso in esame il pubblico di riferimento per i servizi appartenenti alla classe 36 è composto sia dal consumatore medio sia dal pubblico specializzato. Trattandosi quindi di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per gli utenti, al momento della scelta del consumatore, il livello di attenzione di tale pubblico è da considerarsi superiore alla media e quindi piuttosto elevato. Di conseguenza, il consumatore che si troverà di fronte a tale segno sarà in grado di riconoscere e cogliere la particolarità di tale dicitura, individuando e ricordando l’origine commerciale dello stesso (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444). – Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, l’EUIPO ha registrato in passato o ritenuto registrabili come marchi per servizi bancari, finanziari e assicurativi (classe 36) svariati segni denominativi che contengono le parole “SOLUTION” e “BANK”, aventi quindi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al segno “SOLUTION.bank” oggetto del presente ricorso. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, 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 dell’Unione. 10 I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 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; 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). 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o 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), RMUE, 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).

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; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

Con riguardo agli utenti di riferimento, i servizi in oggetto (assicurativi, finanziari, immobiliari), compresi nella classe 36, si rivolgono sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti.

Quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento, la Commissione concorda con la richiedente che tale pubblico è normalmente suscettibile di prestare una particolare attenzione (di grado superiore alla media) nell'acquisizione dei servizi di cui trattasi, che hanno una certa importanza economica per il consumatore, essendo servizi relativi al suo patrimonio finanziario ed economico (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 26). 16 Tuttavia, la richiedente non indica in che modo tale circostanza possa avere un'influenza decisiva sui criteri utilizzati dall'esaminatrice per valutare il carattere distintivo del segno richiesto (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27). Il riferimento operato al riguardo alla sentenza F@ir Credit (19/09/2012, T-220/11, F@ir

Credit, EU:T:2012:444) è inappropriato, in quanto tale sentenza, peraltro concernente motivi relativi di rifiuto, e non assoluti come nella fattispecie, non afferma alcunché circa l'influenza del livello di attenzione sul carattere distintivo di un segno. In ogni caso, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circospetto o specializzato (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27) anche qualora, come nel caso in esame, i prodotti e i servizi in questione sono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (per analogia, 15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 28).

Il segno richiesto ha un preciso significato in lingua inglese, in base alle definizioni dei termini "solution" e "bank" (corrispondenti rispettivamente ai termini "soluzione" e "banca" in italiano) fornite nella decisione impugnata e tratte dal dizionario di lingua inglese Oxford – oxforddictionaries.com. In particolare, quanto al vocabolo "solution", in base a tale dizionario esso ha il seguente significato nella sua forma plurale solutions: "Products or services designed to meet a particular need", traducibile in italiano come "prodotti o servizi concepiti per soddisfare un particolare bisogno". Inoltre, in base al medesimo dizionario, il termine solution al singolare ha il seguente significato: "A means of solving a problem or dealing with a difficult situation", traducibile in italiano come "un modo di risolvere un problema o di gestire una situazione difficile" (soluzione).

L'esaminatore ha pertanto correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell'Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione. La Commissione concorda con questa constatazione indiscussa e ritiene che, nella fattispecie, il pubblico in riferimento al quale deve essere valutato il motivo assoluto di rifiuto non sia solo il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, ma anche il pubblico dei restanti Stati Membri dell'Unione europea in possesso di una conoscenza di base di detta lingua, e in primis il pubblico nei territori dell'Unione europea in cui l'inglese è ampiamente compreso come i Paesi Bassi, i Paesi scandinavi e la Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 10 20 Tenuto conto di quanto sopra, la dicitura "SOLUTION.bank" è suscettibile di essere percepita dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale elogiativo volto a evidenziare una caratteristica positiva dei servizi in questione, nel senso che questi offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e sono erogati da una banca, o anche che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni. 21 Si ricorda che l'autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26). 22 Una siffatta

facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).

Al fine di valutare se i prodotti e i servizi indicati in una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere suddivisi in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, si deve tener conto dell'obiettivo di tale apprezzamento volto a consentire e a facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la suddivisione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l'analisi dell'opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l'esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32-33).

Da quanto precede risulta che non può escludersi a priori che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l'analisi di un impedimento assoluto alla registrazione e che possano essere raggruppati, ai fini dell'esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria o in un solo gruppo sufficientemente omogeneo, ai sensi della giurisprudenza innanzi citata (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34). 25 Nella fattispecie, tutti i servizi obiettati (assicurativi, finanziari, immobiliari, di vario tipo), compresi nella Classe 36, senza eccezione, sono suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e possono essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione (di tipo finanziario, tecnico, commerciale, amministrativo, economico, ecc.), che sono intesi a soddisfare un particolare bisogno. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 11

Si ritiene, in sostanza, che tutti i servizi obiettati possiedono una caratteristica pertinente per l'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ossia il fatto che essi sono tutti suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e di essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e che, di conseguenza, fanno tutti parte di un'unica categoria e di un unico gruppo sufficientemente omogenei, ai fini dell'esame di tale impedimento assoluto alla registrazione. 27 Si ricorda, al riguardo, che per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno di cui trattasi indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da

un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, *Mehr für Ihr Geld*, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T 476/08, *Best Buy*, EU:T:2009:508, § 19). 28 Con riguardo all'affermazione della richiedente che il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, è sufficiente constatare che il rifiuto del segno non è basato sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ma su quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ne consegue che l'esaminatrice non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo del segni in causa per i servizi controversi (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, *Simply. Connected. (fig.)*, EU:T:2019:202, § 78). 29 Ad avviso della richiedente, la grafia di "SOLUTION" in lettere maiuscole e il punto che separa tale termine dalla parola "bank" sarebbero elementi distintivi e in quanto tali sarebbero atti a conferire distintività al segno, che per essere compreso necessiterebbe di uno sforzo di elaborazione del messaggio che esso trasmette in relazione ai servizi in esame.

La Commissione non concorda con la tesi della richiedente. Tali particolarità tipografiche non sono tali da ostacolare una lettura scorrevole dei due termini, per cui i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi "solution" e "bank" (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, *Simply. Connected. (fig.)*, EU:T:2019:202, § 59), la quale è immediatamente comprensibile in inglese. In tale lingua, infatti, è usuale combinare due sostantivi, il primo dei quali avente funzione aggettivale (ad esempio, "dream girl", traducibile come "ragazza dei sogni"). Nella fattispecie, inoltre, non è escluso che la presenza di un punto tra "SOLUTION" e "bank" sia tale da incoraggiare la percezione del segno da parte di alcuni come una sorta di indirizzo internet, in cui ".bank" sarebbe strutturato come un dominio di primo livello (top-level domain – TLD) indicativo del settore di operatività – alla stregua, ad esempio, di TLD quali .museum, .travel, .biz) e "SOLUTION" come il nome del dominio Internet "(www.)solution". In entrambi i casi, la comprensione del segno nel senso elogiato innanzi indicato (volto a informare che i servizi in questione offrono una soluzione e sono erogati da una banca – o che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni) non 17/07/2020, R 1228/2019-2, *Solution.bank* 12 richiede alcun particolare sforzo intellettuale di elaborazione per il pubblico anglofono (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, *Simply. Connected. (fig.)*, EU:T:2019:202, § 63), il quale non sarà indotto, al di là di tale informazione di carattere promozionale, a percepire nel segno l'indicazione di una specifica origine commerciale (per analogia, 24/01/2017, T-96/16, *STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.*, EU:T:2017:23, § 29).

Con riguardo all'argomento della richiedente in base al quale il termine "SOLUTION" avrebbe diversi significati, va osservato che il fatto che il marchio richiesto o le parole che lo compongono possano avere altri significati non osta all'applicazione dell'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un segno denominativo deve essere escluso

dalla registrazione, in applicazione della suddetta disposizione, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 41).

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che il segno in esame sia sprovvisto del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione. 33 Ad avviso della richiedente, la decisione impugnata, laddove afferma che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione, stabilisce una condizione “ulteriore ed eccessivamente severa” rispetto alle condizioni fissate dalla normativa e dalla giurisprudenza. Tale osservazione è del tutto infondata. L’avverbio “immediatamente” utilizzato nella decisione impugnata, altresì tradotto come “prima facie”, è utilizzato nella medesima giurisprudenza del Tribunale UE citata nella decisione impugnata, nonché nella presente decisione (si veda § 11). 34 Quanto alla decisione della Divisione di Annullamento in merito al segno “GO CLEAN” (29/03/2018, 12 800 C, go clean), è sufficiente notare che tale decisione non è definitiva, in quanto è stata annullata da questa Commissione di ricorso (16/03/2020, R 991/2018-2, Goclean (fig.)), la cui pronuncia è stata a sua volta impugnata dinanzi al Tribunale UE. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L’espressione “SOLUTION.bank”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a 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).

Il pubblico pertinente non percepirà dunque l’espressione “SOLUTION.bank” come indicativa dell’origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un semplice messaggio pubblicitario a contenuto laudativo, carente di carattere 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 13 distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE in relazione ai servizi obiettati. 37 Il riferimento operato dalla richiedente ad alcune registrazioni anteriori da parte dell’Ufficio di marchi contenenti le parole “SOLUTION” o “BANK”, asseritamente simili al presente, non è in grado di modificare la suddetta conclusione. 38 Al riguardo, oltre a constatare che non tutti i marchi citati possono essere considerati comparabili alla fattispecie, si rammenta che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un

segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'Ufficio a proprio beneficio, o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). 39 Inoltre, la Commissione rileva che, con l'unica eccezione del caso "EASYBANK", peraltro non comparabile alla fattispecie (per analogia, (27/06/2017, T-685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438, § 35), le Commissioni non hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla registrabilità dei marchi citati. Sarebbe contrario alla stessa ragion d'essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell'Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata). 40 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 14 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

Firmato C. Negro Cancelliere

MARCHIO DESCRITTIVO: Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020



"BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi" marchio che afferisce a prodotti della classe 29, 30, 31 funghi, salse, caffè, riso, tartufi ecc. Ad avviso dell'esaminatore il marchio è descrittivo e non ha capacità distintiva nella sua parte denominativa e la parte figurativa non conferisce originalità al marchio e non aggiunge nulla ad un comune slogan pubblicitario. Per questo il marchio non è registrabile.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

Nel procedimento R 604/2020-1

Athenor Loc. Ponte Sargano S.S. Sellanese Km 22.500 06041 Cerreto di Spoleto

(PG) Italia Richiedente / Ricorrente

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 102 664

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore
Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 2 agosto 2019, Athenor ("la richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti:

Classe 29 – Olii e grassi commestibili; Olio extra vergine d'oliva; Olio di arachide; Olio di granturco; Olio di mais; Olio di soia; Grassi per cucinare; Grassi di mais; Grasso di manzo; Grassi vegetali per la cucina; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Frutta pronta; Frutta cotta; Frutta conservata; Frutta congelata; Frutta secca; Polpa di frutta; Frutta a fette; Dessert a base di frutta; Frutta in scatola; Macedonia di frutta; Snack a base di frutta; Frullati; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Confetture; Tartufi conservati; Tartufi secchi; Funghi conservati; Funghi commestibili secchi; Funghi pronti; Olive trasformate; Olive conservate; Olive [pronte]; Pasta di olive; Conserve di pomodoro; Patate fritte; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi cotti; Legumi in scatola; Legumi conservati; Conserve di legumi; Semi commestibili; Soia [pronta]; Snack a base di soia; Succhi vegetali per la cucina; Uova; Latte; Latticini; Formaggi; Formaggi cremosi; Formaggio fresco; Yogurt; Carne; Pollame; Selvaggina; Prodotti di salumeria; Ripieni di carne per tortini; Piatti pronti di carne; Pesce; Pesce congelato; Pesce conservato; Pesce lavorato; Cibi a base di pesce; Zuppa di pesce; Pesce in scatola; Olio di oliva; Carne spalmabile;

Classe 30 – Salse [condimentali]; Sughi per pasta; Sughi di carne [salse]; Condimenti a base vegetale per pasta; Salsa di carciofi; Salsa di pomodoro; Alimenti pronti sotto forma di salse; Paste alimentari; Pasta fresca; Pasta in fogli; Pasta all'uovo; Pasta integrale; Involucri di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Pasta sfoglia; Pasticci pronti da cuocere; Preparati fatti di cereali; Alimenti a base di cereali; Spuntini a base di cereali; Cereali preparati per il consumo umano; Cereali pronti da mangiare; Cereali per la prima colazione contenenti frutta; Pane e panini; Pane d'azzimo; Pangrattato; Impasto per il pane; Pasta per pane; Prodotti da forno; Pizze; Focacce; Lievito; Crackers; Crostini; Snack a base di cereali; Farine alimentari; Farina per pizza; Farina per paste alimentari; Farina di cereali; Farina per dolci; Farina di soia; Pasticceria; Confetti; Biscotti; Dolci; Wafer; Budini pronti da mangiare; Cioccolatini sotto forma di praline; Prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato; Aromi per dolci; Pasta per dolci; Polvere per dolci; Dolcificanti naturali; Gelati; Miele; Sciroppo di

melassa; Polveri lievitanti; Sale; Aceto; Senape; Spezie; Caffè; Succedanei del caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cacao; Zuccheri; Riso; Tapioca; Sago; Ghiaccio;

Classe 31 – Tartufi freschi; Funghi freschi; Frutta fresca; Ortaggi freschi; Verdure non lavorate; Patate non lavorate; Insalate verdi fresche; Insalate di prodotti orticoli; Olive non lavorate; Prodotti agricoli (allo stato grezzo); Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Cereali grezzi [non lavorati]; Legumi freschi; Legumi crudi; Lenticchie fresche; Fave fresche; Orzo non lavorato; Avena; Granaglie [cereali]; Grano grezzo per uso alimentare; Sesamo commestibile non lavorato; 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 3 Piselli freschi; Malto; Soia fresca; Alimenti per animali domestici; Alimenti per animali contenenti fieno; Alimenti per animali d'allevamento; Semi naturali; Funghi non lavorati.

In data 23 agosto 2019, l'esaminatore obiettava la domanda di marchio ravvisando che il segno era privo di capacità distintiva rispetto ai prodotti rivendicati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. In particolare, l'esaminatore affermava che il pubblico di riferimento, costituito da consumatori medi di lingua italiana, percepirebbe il marchio come uno slogan promozionale elogiativo, il cui proposito è quello di comunicare che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori. L'esaminatore concludeva che la natura di degli elementi figurativi del segno fosse trascurabile e che quindi essi non erano in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore e depositava le proprie osservazioni a sostegno della registrazione della domanda di marchio. La richiedente argomentava essenzialmente quanto segue: – Per ottenere la registrazione come marchio, non si può esigere un elevato livello di creatività ed originalità. Inoltre, è necessario contemperare due differenti esigenze: quella dei consumatori a poter agevolmente distinguere tra i vari prodotti in commercio, e quella dei restanti operatori sul mercato, interessati al libero utilizzo di determinanti segni. Un marchio (slogan) può essere validamente registrato se dotato di novità (ovvero che non si confonda con i segni distintivi anteriori) e liceità. – Il segno contiene elementi che attireranno l'attenzione del consumatore, che lo vedrà come un segno distintivo in relazione ai prodotti richiesti. Gli elementi stilizzati inclusi nel segno, conferiranno allo stesso carattere distintivo sufficiente e necessario per la sua registrazione. In particolare, i caratteri tipografici con cui sono rappresentati gli elementi verbali «Bell'e PRONTO – li mangi dove vuoi», sono molto particolari e, il fatto che, in questo caso una parola appaia disposta sopra l'altra farà sì che il segno abbia un grande impatto visivo sul consumatore. D'altra parte, il simbolo che ricorda un piatto, non fa altro

che ricordare i prodotti richiesti. – Il consumatore di riferimento dei prodotti venduti dal richiedente, percepirà e memorizzerà le peculiari caratterizzazioni grafiche del marchio richiesto, e percepirà questo marchio non come indicatore della qualità, bensì come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti.

Con decisione del 4 febbraio 2020 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore confermava il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 4 l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – L'Ufficio non è d'accordo con gli argomenti presentati dal richiedente. – In questo senso, e se si analizza il segno contestato, si può vedere che in esso le parole (slogan) "Bell'e PRONTO" da un lato e lo slogan "li mangi dove vuoi" sono perfettamente identificabili e i caratteri tipografici con cui sono scritti presentano una stilizzazione minima di uso comune. Allo stesso modo, le differenze dal punto di vista della disposizione e della dimensione tra i vari elementi denominativi sono di uso frequente. – Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non è idonea a conferire un carattere distintivo al marchio di cui trattasi. Infatti, la rappresentazione grafica (piatto) su cui figura l'espressione "Bell'e PRONTO – li mangi dove vuoi" del marchio richiesto nonché la tipografia delle parole che la compongono, non comporteranno, nel consumatore di riferimento, un ragionamento che resterà impresso nella sua mente in modo tale che detto segno gli consentirà di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. – Pertanto, una valutazione globale del marchio richiesto rivela che lo stesso è privo di carattere distintivo, tenuto conto del suo messaggio meramente promozionale (che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori) e dei suoi elementi figurativi non distintivi. Il consumatore di riferimento posto di fronte a detto marchio non potrà identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti dal richiedente e distinguerli da quelli di altre imprese.

In data 24 marzo 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone e, contestualmente, la memoria contenente i motivi di ricorso. Motivi del ricorso

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Contrariamente a quanto affermato dall'esaminatore, la stilizzazione e la disposizione degli elementi verbali del segno lo dotano di gradiente distintiva poiché il suo impatto visivo gli permetterà di essere percepito come una indicazione dell'origine commerciale dei prodotti. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 5 – Gli elementi tipografici e l'alternanza tra corsivo e stampatello, così come la posizione di questi elementi al centro di un elemento figurativo costituito

da un piatto rotondo stilizzato, rendono il segno memorabile agli occhi del pubblico di riferimento. – Il segno è caratterizzato da un insieme di elementi che lo faranno percepire come distinguibile. Infatti, esso è nuovo e dotato di liceità. – Il segno presenta un gioco di parole che introduce un intrigo concettuale che, in linea con la giurisprudenza della Corte, permette al marchio di essere registrabile. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È pertanto ricevibile. 9 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. Sull'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25) al fine di consentire così al consumatore che acquista tale prodotto o servizio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si rivelasse positiva o di fare un'altra scelta se la stessa si rivelasse negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 30/04/2003, dorato, EU:T:2003:123, § 23). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34). 12 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 6 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). Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d'incitamento all'acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata). 13 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), RMUE, 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). 14 Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24). 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; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24) tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). 17 Nella fattispecie, i prodotti richiesti si dirigono al grande pubblico e il consumatore di detti prodotti presta un livello medio di attenzione nel momento dell'acquisto. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 7 18 Inoltre, poiché gli elementi che compongono il marchio consistono in termini appartenenti alla lingua italiana, il pubblico di riferimento è rappresentato dai consumatori italofoeni dell'Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 19 Quanto al segno, la Commissione concorda che, benché non si possa prescindere dallo svolgere una valutazione tenuto conto della impressione complessiva di questi, è comunque appropriato esaminare in primo luogo i singoli elementi che lo compongono.

Nella fattispecie, detti elementi sono le componenti verbali, costituite dalle parole che formano l'espressione "bell'e pronto – li mangi dove vuoi", e le componenti figurative, costituite dalla tipografia delle dette componenti verbali e dalla rappresentazione sullo sfondo di una figura rotondeggiante che può richiamare un piatto.

L'espressione "bell'e pronto – li mangi dove vuoi" è formata da vocaboli appartenenti al linguaggio corrente e aventi, inter alia, i seguenti significati: "Bello": Agg. In molti casi equivale genericamente a buono (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/bello/>) "E": Cong. La più comune fra le congiunzioni; ha funzione semplicem a unire due parti del discorso che nella proposizione compiono il medesimo ufficio (ricerca effettuata il 19 maggio

2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/e/>) “Pronto”: Agg. Cosa, che è già preparata, apparecchiata, o comunque nelle condizioni opportune per essere adoperata subito, per servire senza ritardo al suo scopo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/pronto/>) “Li”: Plur. del pron. lo (v.); significa essi, quelli, in funzione di compl. oggetto, e si riferisce a persone o cose (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/li3/>) “Mangi”: Seconda persona del verbo mangiare – L’atto, l’operazione del mangiare, del prendere il cibo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/>) “Quando”: Avv., cong. e s. m. [lat. quando] Con valore temporale (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/quando/>) “Vuoi”: Seconda persona del verbo volere – Tendere con decisione, o anche soltanto con il desiderio, a fare o conseguire qualche cosa (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: <http://www.treccani.it/vocabolario/volere2/>) 22 L’espressione in questione è impiegata 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). Come confermato dalla sua presenza nei dizionari, quella in esame è un’espressione che appartiene al gergo comune della 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 8 lingua italiana il cui significato sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento. Essa, infatti, sarà immediatamente intesa come un’indicazione diretta che i prodotti oggetto della domanda, i quali si riferiscono ad alimenti per il consumo umano e animale, sono buoni e pratici da consumare e/o usare come ingredienti in qualsiasi luogo e in qualsivoglia situazione.

Detta valutazione è in linea con quella espressa dall’esaminatore. La Commissione nota che la richiedente non ha contestato che l’espressione di cui trattasi veicolerà essenzialmente il significato sopracitato.

I prodotti coperti dalla domanda di marchio sono alimenti commestibili di vario genere i quali sono destinati al consumo umano e animale. Ebbene, nel contesto di detti prodotti, l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” sarà di primo acchito percepita come uno slogan promozionale cui mero scopo è quello di comunicare in maniera elogiativa delle qualità dei prodotti della richiedente.

Tale semplice e ordinario messaggio promozionale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti di cui trattasi. Infatti, essa non mostra nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).

Quanto agli elementi figurativi del segno, la Commissione, nonostante le doglianze della richiedente, non può fare a meno di concordare con l’esaminatore nel ritenere che essi non avranno impatto alcuno nella percezione del consumatore rilevante, il quale focalizzerà la propria attenzione sul messaggio promozionale veicolato dai suoi elementi verbali. Nonostante la richiedente insista nell’argomentare che i differenti caratteri tipografici e che la figura circolare sul fondo doterebbe il segno di carattere distintivo, si osserva come gli elementi figurativi siano invece sprovvisti di caratterizzazione grafica in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (28/06/2011, T-487/09,

ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata da 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 28 In particolare, il carattere corsivo impiegato nelle parole "BELL'E PRONTO" è alquanto comune, così come è altrettanto comune il carattere stampatello impiegato nelle parole "LI MANGI DOVE VUOI". Con riguardo alla rappresentazione di una figura circolare che, stante la richiedente, sarebbe percepita come un piatto, la Commissione reputa che, oltre che fungere a uno scopo meramente ornamentale, tale elemento sia una chiara, per stessa ammissione della richiedente, indicazione del proposito e della natura dei prodotti in causa. 29 Per queste ragioni, tenendo in conto della giurisprudenza in materia, questa Commissione ritiene che, in assenza d'informazione previa alcuna, nel caso di specie il pubblico destinatario non possa percepire nell'espressione contenuta nella domanda di marchio nient'altro che una mera connotazione promozionale. L'espressione per cui è richiesta la registrazione non costituisce un gioco di 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 9 parole e, contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, non è né capricciosa, né sorprendente, né inaspettata.

Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un'indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì un'informazione esclusivamente astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 31 Anche se gli enunciati delle liste dei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio si riferiscono a una gran varietà di prodotti, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che tipi di messaggi promozionali come quello in esame siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questi messaggi promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un'informazione, anche se di carattere non specifico, che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati. Consolidata giurisprudenza ha rifiutato la registrazione a messaggi promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (si veda 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9; 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 32 Non è possibile ammettere che la sentenza "Vorsprung durch Technik" citata dalla richiedente in supporto dei suoi argomenti in difesa della domanda di marchio abbia cambiato i criteri riguardanti la registrabilità dei messaggi promozionali o pubblicitari come marchi (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36-39). Anche se questa sentenza effettivamente offre chiarimenti su certe questioni relative all'accettabilità dei marchi, essa non può essere né deve essere interpretata come un suggerimento che qualsiasi frase promozionale che, tuttavia, è, come nel caso di specie, estremamente banale, possa registrarsi come marchio solo perché si presenta nella forma di un messaggio pubblicitario (si veda decisione dell' 08/07/2011, R 1798/2010-G, 'La qualité

est la meilleure des recettes', § 28, confermata dalla sentenza 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72). 33 Inoltre, in questa sentenza in base alla quale la richiedente critica le ragioni di rifiuto espresse dall'esaminatore, la "risonanza" dello slogan "Vorsprung durch Technik", identificata dalla Corte era, fra le altre cose, dovuta al fatto che il segno in questione era "uno slogan assai conosciuto che durante svariati anni è stato usato da Audi" (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). Pertanto, nel caso citato dalla richiedente la Corte ha ritenuto che tale slogan fosse distintivo per un'ampia gamma di prodotti e servizi anche in vista del suo carattere distintivo acquisito attraverso un uso duraturo come slogan per promuovere la vendita di autoveicoli. Tuttavia, queste circostanze sono assenti nel presente caso. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL'E PRONTO – li mangi dove vuoi. Ne consegue che gli argomenti della richiedente basati su questa sentenza non risultano pertinenti e devono essere rigettati.

Ne deriva che l'obiezione alla registrazione del marchio in esame sollevata dall'esaminatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, deve ritenersi fondata relativamente a tutti i prodotti richiesti. Il ricorso è dunque respinto.

MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti



Il marchio denominativo " **20100 MILANO**" per le classi 18 e 25 rispettivamente articoli in cuoio, borse e articoli di abbigliamento ad avviso dell'ufficio predisposto ad esaminare i marchi comunitari è un marchio non registrabile in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio stesso e della provenienza geografica.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea

(Articolo 7 RMUE)]

Alicante, 04/09/2019

GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala
M
I-41124
Modena
ITALIA

Fascicolo n°: **018002673**
Marchio: **20100 MILANO**
Tipo de marchio: **Marchio denominativo**
I.F.B. S.R.L.
Nome del richiedente: **VIA BONAZZI, 32**
I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
ITALIA

In data **03/04/2019** l'Ufficio, 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 **15/04/2019** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

l'Ufficio considera i due elementi del segno separatamente giudicandoli descrittivi della provenienza geografica dei prodotti. Pertanto viola il principio che nella valutazione degli elementi distintivi componenti il segno, così come nella valutazione della confondibilità tra marchi, la valutazione deve avvenire globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso di riferimento"

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 contro TUTTI i prodotti:

Classe 18 Cuoio: *borse; borsoni; borsette; borse da viaggio; borse multiuso; zaini; zainetti; zainetti per la scuola; bauli e valigie; astucci per chiavi; portachiavi in cuoio e in pelle; portafogli; portamonete; porta documenti in cuoio; portacarte; borse porta trucco vendute vuote; ombrelli.*

Classe 25: *Articoli di abbigliamento*

per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale; gonne; pantaloni; pantaloncini; jeans; camicie; camicette; maglie; maglioni; magliette; canottiere; tute; tute sportive; mantelli; casacche; cappotti; giubbotti; giubbe; giacche; giacche a vento; impermeabili; cappelli; copricapo; sciarpe; guanti; cravatte; costumi da bagno; cinture; scarpe; calzature; pantofole; calze; calzini; calzamaglia; stivali; accappatoi; biancheria intima; abbigliamento sportivo; felpe; abiti da sera; abiti da giorno; maglieria.

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).

"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).

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 ...

(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nello stesso senso, è utile anche un'analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Come indicato nella nostra precedente nota, il segno indica chiaramente l'origine geografica dei prodotti per le ragioni contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019. Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l'Ufficio abbia argomentato il rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio, rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l'associazione della cifra 20100 con la città di Milano.

Pertanto l'argomento della richiedente è privo di fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di carattere descrittivo.

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. 18002673 è TOTALMENTE respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO

SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018



Il marchio figurativo Supreme Chocolate è stato rifiutato perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti della classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Cioccolato, riso, tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.



DECISIONE
della prima commissione di ricorso
del 31 agosto 2018

Nel caso R 2338/2017-1
KASHER FOOD GROUP LTD.
5 HaZevah Street
Scommessa a maglia 9906118 Shemesh
Israele Titolare di IR

rappresentata da Grm, LINS & PARTNER Patent- UND RECHTSAANWÄLTE
PartG, Theodo-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Germania
Appello per la registrazione internazionale n. 1 335 129 che designa l'Unione europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell'articolo 13 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni di ricorso come attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un solo membro.

Decisione

Fatto

1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l'Unione europea per la registrazione internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD. («il titolare dell'IR»), per il marchio figurativo per le merci della classe 30.

2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l'esaminatore ha rifiutato la protezione nell'UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).

3 Il 30 ottobre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione.

4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro delle RegISTRAZIONI internazionali dell'OMPI.

Motivi

5 A seguito della rinuncia dell'UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini della registrazione internazionale, la decisione emessa dall'esaminatore e il ricorso presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.

6 Il Comitato prende pertanto atto che l'UE non è più designata per la registrazione internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza una decisione sull'ammissibilità e sul merito delle stesse.

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

1. Prende atto che l'UE non è più designata per la registrazione internazionale;
2. Chiude il procedimento di ricorso

SAXO Prima Commissione di ricorso

13-07-2018



Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

La parola «saxo» in francese è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón», in italiano sassofono.

Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

DECISIONE

della prima commissione di ricorso

del 13 luglio 2018

Nel caso R 1960/2017-1

SAXO.COM A/S

Strandbolevarden 89, 2

2100 Copenhagen Est

Danimarca Titolare di IR

rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna

Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa

l'Unione

europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell'articolo 165,

paragrafo 2, e (5) dell'EUTMR, dell'articolo 36 EUTMDR e dell'articolo 13 della

decisione del Presidium sull'organizzazione delle commissioni come attualmente in

vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo 2012

sulle decisioni di un solo membro

Cancelliere: H. Dijkema

emette il presente

Lingua processuale: Inglese

13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

2

Decisione

Fatto

1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell'IR») ha designato l'Unione europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo («IR») per il seguente elenco di beni:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall'Ufficio.

3 Il 29 luglio 2016, l'esaminatore ha informato il titolare dell'IR che il marchio

richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:

□ Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto. Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il consumatore spagnolo e francofono nell'Unione europea;

□ La parola «saxo» è un'abbreviazione di «saxófono» e «saxoón» (in francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di «vento con colori

di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un'unica reed». (reale università Española; Trésor de la langue française –.).

L'abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori conosceranno l'espressione «Saxo» come espressione significativa: sax, sassone;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

□ Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre

caratteristiche delle merci in questione, quali l'oggetto o il contenuto e il legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di

carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

3

□ Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così

da dare l'impressione che possa indicare un'origine commerciale;

□ Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di

carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7,

paragrafo 2, dell'EUTMR.

4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell'IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto

provvisorio che può essere sintetizzato come segue:

□ Nel caso in cui l'esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse le note musicali ».

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;

□ Sebbene non sia negato l'uso del senso di saxone in francese e in spagnolo, un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato

potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un termine emphico e colloquio per fare riferimento all'atto «saxophone». Saxo non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve per la voce «saxone», come risulta dall'estratto del Centro nazionale de Ressources Textuelles et Lexicales;

□ Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso descrittivo completo di Esaxone;

b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;

□ Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla linea di trasmissione dello strumento.

□ Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e il nome di una banca danese). L'Ufficio registrato senza opporre l'eccezione di

Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della classe 16;

□ Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non collegati a sassofoni.

□ Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale didattico e didattico»;

il titolare dell'IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticus, uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente
fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne
l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

4

Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario inglese Collins (all. 3);

d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa. Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;

□ Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della

sostanza stampata, vale a dire quelle relative all'educazione musicale.

Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;

□ L'articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell'EUTMR non si applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);

□ Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale

pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l'educazione musicale,

in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe troppo vago e incontentuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo

in relazione a tali merci;

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'UE

□ L'obiezione dell'esaminatore in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

dell'UE all'interno dell'UE, era interamente basata sulla presunta natura descrescente del marchio richiesto;

□ Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare

come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo necessario;

□ Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del

titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;

5 Il 6 luglio 2017 l'esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)

mantenendo l'obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che designa l'Unione europea basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) l'EUTMR e l'articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive fornite in risposta agli argomenti del titolare dell'IR possono essere riassunte

come segue:

Restrizione dell'elenco delle merci

□ Il titolare dell'IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell'elenco

delle merci nel modo seguente: Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione

proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a superare

l'obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata

e pertanto non può essere presa in considerazione;

Articolo 7 RTMR

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

5

□ Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto

della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell'IR, «Saxo» non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;

□ Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che

trattano l'oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;

□ Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l'oggetto,

il contenuto o il tema del materiale stampato, dell'insegnamento e del materiale didattico costituisce un fattore determinante per l'acquisto di tali

elementi;

□ Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo, tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;

□ Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le

caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o

altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;

□ A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del segno, non sono in grado di deviare l'attenzione dei consumatori dal messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;

□ Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.

□ La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del

titolare dell'IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non

collegati a sassofoni. Sebbene l'uso su Internet del segno possa essere un'indicazione valida ai fini dell'applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b) o c) dell'EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;

□ È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di «xassero»,

usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e la

descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi) richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell'IR ha fatto riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;

□ Non è rilevante anche l'affermazione secondo cui il marchio è utilizzato come riferimento a Saxo Grammaticus;

□ Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;

□ Per quanto riguarda l'affermazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno,

non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che,

a

prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l'impressione che si

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

6

tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione informativa;

□ Data l'impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i

prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per

dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR;

□ Per quanto riguarda l'affermazione dell'AR, da parte del titolare, che ha utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in

causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così da rendere l'eventuale impressione che possa indicare l'origine commerciale;

□ Il titolare dell'IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere

distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)

dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare dell'IR;

□ La protezione della registrazione internazionale che designa l'Unione europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR.

6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell'IR ha presentato ricorso contro la decisione impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017. 7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una nuova richiesta per limitare l'elenco delle merci come segue: Classe 16 – stampati; materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

Motivi di ricorso

8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale per la registrazione nell'Unione europea, ribadendo in sostanza le argomentazioni presentate all'esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:

□ «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un termine comune o dizionario, ma un'abbreviazione. Il contenuto di materiale stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato.

Il termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo Grammaticus;

□ Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis) compresa in questo modo. L'eventuale relazione sarebbe troppo vaga e indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in questione;

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

7

□ L' Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767

«Saxo» di Saxo, per, tra l'altro, merci simili nella classe 16;

□ Il rifiuto basato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR,

basato sull', sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non

è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.

Motivi

9 Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come riferimenti all'EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa indicazione specifica nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 1,

dell'UE. È ammissibile.

Restrizione dell'elenco delle merci

11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell'IR ha chiesto una

restrizione dell'elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):
12 Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);

Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.

13 L'articolo 9 del protocollo di Madrid recita:

L'Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:

Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti, dei beni e

servizi elencati nella registrazione internazionale.

14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:

(a) Una richiesta di registrazione è presentata all'Ufficio internazionale sul

formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si riferisce a uno degli elementi seguenti:

Una limitazione dell'elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti

contraenti designate.

15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve

pertanto essere presentata all'Ufficio internazionale dell'OMPI e non può essere presentata presso l'ufficio designato, in caso u, l'EUIPO.

16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di

tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).

17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l'OMPI,

tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere permesso che il registro dell'EUIPO registri un marchio solo nella misura in cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che

non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr. Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

8

12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa

16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30;

Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).

18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non

possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per l'elenco iniziale di merci:

Classe 16 – stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell'apparecchiatura).

Articolo 7 RTMR

19 L'articolo 7 dell'EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra

l'altro che:

1. Sono esclusi dalla registrazione:

[...]

(b) marchi privi di carattere distintivo;

(c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il

valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o di

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

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per

una parte dell'Unione.

20 Sebbene sia chiaro dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR che ciascuno dei

motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l'ambito di applicazione dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

c) dell'EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).

21

22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell'interesse

generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25). È inoltre sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell'Unione europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio

rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

o c), dell'EUTMR in relazione alle merci in questione.

Il pubblico interessato

24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell'EUTMR non

dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

9

del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione, tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004,

C-363/99,

Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata;
29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33;
22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).

25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al

consumo in massa e all'indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere di

un consumatore medio di tipo attento e avveduto.

26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il

pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta

del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli

e i francofoni dell'Unione europea.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'UE

27 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR esclude la registrazione di

marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o

servizio.

28 L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR è limitata

ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una

proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle

merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione

sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione

di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50).

29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica

tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04,

PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).

30 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR persegue un obiettivo di interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i

segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o

dei

servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un'impresa da sola, in

quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU: C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27; Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto 25).

31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell'obiettivo di libera utilizzazione, la

Corte ha stabilito che, affinché l'EUIPO rifiuti la registrazione di un segno sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, non sia necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

10

presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere

utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto

38 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Analogamente, la Corte ha affermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non dipende dall'esistenza di una necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un'indicazione libera e

che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell'utilizzare il segno

in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione

per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella

domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno

in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37

della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,

non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno

come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).

35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.

Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;

36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di colore bianco all'interno di un rettangolo rosso.

37 L'esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un'abbreviazione della parola spagnola «saxófono», «saxófon» e, per la parola francese «saxone», per il termine «saxophoni», che cita i dizionari di Real Academia Española, Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).

38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l'altro,

una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo. Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato

dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).

39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un'abbreviazione molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch'essa contenuta nei dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall'esaminatore. Ciò deriva anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli elementi di prova del dizionario.

40 Avendo stabilito che «Saxo» è un'abbreviazione comunemente nota per «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l'esaminatore ha

giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

11 apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in modo diretto e univoco questo materiale che descrive l'oggetto e il contenuto tematico delle merci oggetto della domanda.

41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l'istruzione e l'insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,

libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni stampate, che si rivolgono in modo più specifico all'istruzione e all'insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio

che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l'istruzione e il

materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto) «sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini

educativi e didattici.

42 È anche comune conoscenza del fatto che l'argomento (contenuto o oggetto) tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando

si

sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie l'insegnamento o l'insegnamento.

43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico

e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai

consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,

ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».

44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto).

45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la constatazione dell'esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.

46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le

condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono comunemente utilizzate per indicare l'argomento tematico (contenuto o oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste

note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del

consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo» (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).

47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno

figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone

interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

12

(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

48 Si deve concludere che l'esaminatore ha correttamente constatato che il marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico

(contenuto e/o oggetto).

(contenuto e/o oggetto).

49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non

decisive, e non possono alterare tale conclusione.

50 In primo luogo, se è vero che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR

non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta

(31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il

marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,

una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico

(contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell'oggetto di una pubblicazione, di un libro, dell'insegnamento o del materiale didattico, può essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali

beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma 19/11/2009, T-298/06, '1000', ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.

10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto, il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche

delle merci in questione.

51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR, se almeno uno dei possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:

C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l'obiezione si basa sulla percezione

del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto

come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi, quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16, percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla classe 16.

52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell'IR, sulla base della

giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del

segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la

registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

13

irrilevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione per

designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda

di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato

(12/2/2004,

C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha espressamente confermato che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40). Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU: C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni

o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una

condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione Saxo, non sia il testo integrale ma un'abbreviazione di «saxone» e non il modo

comune di fare riferimento all'argomento tematico (contenuto o materiale) delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.

53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema

tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il

segno deve essere negato alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera c), dell'EUTMR.

54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito

carattere distintivo tramite l'uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale

a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'EUTMR, l'argomentazione del titolare dell'IR, secondo cui il segno è già utilizzato, non può modificare tali conclusioni.

Registrazione precedente

55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,

anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare

dell'IR, non è
pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l'Ufficio,
nell'esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea,
deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di

tale decisione. Tuttavia

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

14

giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale

dell'Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;

27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).

Conclusione

56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,

nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella parte dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87, punto 110).

57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come

marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini

del rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'EUTMR, in tutto il territorio

dell'UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di vigilanza dell'UE, non è necessario valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell'EUTMR.

58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]

15

Ordine

Per questi motivi,

IL COMITATO

dichiara e statuisce:

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

A PLUS Quarta Commissione di ricorso

04-07-2018



Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

Ad avviso dell'esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa «eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

DECISIONE

della quarta commissione di ricorso
del 4 luglio 2018

Nel procedimento R 250/2018-4

Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto dell'Inghilterra e del Galles)

127-129 Avenue Road

Beckenham BR3 4RX, Kent

Regno Unito Ricorrente Holder/IR

rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,

Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito

Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa

l'Unione europea

LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO

composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R. Ocquet (deputato)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua processuale: L'inglese

04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

Decisione

Sintesi dei fatti

1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

l'articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione dell'Unione europea.

5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:

□ I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volto a un pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.

□ Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento al quale l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve essere esaminata in tutto il territorio dell'Unione.

□ Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato:

«A» – come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro sia estremamente buono (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1),

«PLUS» – Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e collegi.

«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A». «A plus» è un vantaggio o un beneficio.

□ Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell'alfabeto.

□ È utilizzato anche nel settore dell'efficienza energetica degli apparecchi (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.

□ Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là dell'informazione promozionale.

□ Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.

□ Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare

il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia più di un'etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione

di una cellula in un diagramma molecolare.

□ Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere

distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la

3

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Article EUTMR EUTMR 7 (2).

□ Le ME titolare non ha presentato prove dell'uso entro il termine.

6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa

la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il 29/03/2018.

7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come

segue:

□ L'esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell'ambito del marchio della ricorrente con «+».

□ L'eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il

termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.

□ Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le

quali si richiede la protezione.

□ Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l'uso di «A PLUS» saranno considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative

tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche

se
essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.

□ L'esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore dell'istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.

□ Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.

□ Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell'uso della parola «PLUS»

che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello centrale, come appare nel marchio della ricorrente.

□ «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all'ambiente in cui il prodotto sarà utilizzato.

□ Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono utilizzati a fancifullly alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio

non è direttamente descrittivo dei prodotti in questione.

4

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

Motivi

8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è
privo di carattere distintivo.

9 A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla

registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell'articolo

193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come direttamente depositato EUTM domande.

10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a

identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da

un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre

imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32;

21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42;

8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere

valutata

con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la

registrazione e, dall'altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno

(12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, § 24).

11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni, anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può ancora essere censurabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR

Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura dei beni e/o servizi interessati e non come un'indicazione della loro origine.

12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o

attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in combinazione con termini descrittivi.

13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il

lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https://en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country); la lettera «A», non solo fa riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti

altri settori di attività, come l'esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore

della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti efficienti sotto

il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli gruppi di

prodotti sono attualmente creati nell'ambito della direttiva sull'etichettatura

energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza minima).https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy_efficiency/products_efficient_under_energy_profileLa lettera «A» è utilizzata in molti altri

5

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel settore dell'istruzione e dell'elettricità.

15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com); definita nella maggior

parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale. «PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore, di eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).

16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinate al pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.

17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico (29/03/2012, T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012, T 172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti del settore in tutta l'Unione europea, in quanto l'inglese è la lingua comunemente utilizzata professionale in tali settori.

18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico di riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell'origine commerciale per i prodotti in questione.

19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell'Unione europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la parola «PLUS». Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.

20 I prodotti di cui trattasi sono per l'uso nei laboratori e consistono principalmente di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di laboratorio e a fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se i processi, l'elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l'accuratezza dei risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A». Queste merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.

21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il consumatore che tali prodotti fornirà loro un'eccellente qualità e valore.

22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi

professionista al consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici, nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre «plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.

6

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

23 L'affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e richiederebbe numerosi passi mentale per i consumatori per giungere a una tale conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe essere stabilito tra l'elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì violato, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di conseguenza, l'argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.

24 Qualunque sia stato dichiarato dall'esaminatore, non è logico per il consumatore di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole, ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A» di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico che non esiste.

25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del marchio in questione, che è una combinazione corretta di un'unica lettera e di una parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari

relativi

alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché

come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01,

Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).

26 Per quanto riguarda l'aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione

dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.

La giurisprudenza stabilisce che, se l'elemento verbale di un segno è descrittivo

complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la

figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05,

Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45). La rappresentazione grafica, costituito da immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più

ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti

di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che

serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».

27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una

figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo,

o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i

consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).

28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato in

7

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne

l'accuratezza o l'idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo caso,

la sua combinazione con il termine «PLUS» e l'elemento figurativo del segno è lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere il

messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.

29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è respinta a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 193, paragrafo 2, e (6) EUTMR. L'impugnazione è respinta.

MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP



MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP", se applicata a "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni", ecc. non faccia altro che definire più concretamente l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un "ITALIAN EXHIBITION GROUP" (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all'ora di acquistare i servizi in oggetto.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono 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.

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

Alicante, 02/05/2017

BUGNION S.P.A.
Via A. Valentini, 11/15
I-47922 Rimini
ITALIA

<i>Fascicolo n°:</i>	016011207
<i>Vostro riferimento:</i>	01.E3215.22.EM.159
<i>Marchio:</i>	ITALIAN EXHIBITION GROUP
<i>Tipo de marchio:</i>	Marchio figurativo
	ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
<i>Nome del richiedente:</i>	Via Emilia 155
	I-47921 RIMINI
	ITALIA

In data 02/12/2016 l'Ufficio, 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 25/01/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'impedimento della domanda di registrazione ravvisato è stato emesso in realtà unicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del RMUE. La mancanza di carattere distintivo sarebbe una semplice conseguenza del carattere distintivo del segno in questione.
2. La valutazione della distintività del marchio si deve effettuare sulla base del segno nella sua totalità. Il segno in questione è un marchio figurativo con elementi verbali. Queste caratteristiche figurative degli elementi che formano il marchio forniscono al marchio quel minimo di fantasia sufficiente per dotarlo, nella sua interezza, di un certo carattere distintivo.
3. Il richiedente afferma chiaramente che l'Ufficio ha condotto l'esame del carattere distintivo *"senza tenere conto di taluni elementi stilizzati"*. Il richiedente fa notare che nella domanda di registrazione gli elementi

figurativi descritti vanno considerati come una caratteristica del segno e che questi elementi devono essere presi in considerazione nell'esame del marchio in questione.

4. Nella decisione di rifiuto non vi sono motivazioni a sostegno dell'affermazione che il pubblico di riferimento sarebbe incapace di prendere in considerazione la particolare resa grafica del marchio. Una approfondita analisi del segno permette di apprezzare che l'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP" è il significato dell'acronimo "IEG", come evidenziato dall'incolonnamento delle tre lettere e dall'uso di un colore distinto dal resto.
5. Il marchio nella sua totalità ha sufficiente carattere distintivo, il che rende improbabile l'ipotesi che il consumatore possa percepirlo come una denominazione unicamente descrittiva.
6. Il richiedente cita due marchi simili registrati dall'EUIPO, MUE n. 013 629 514 "CANNES COLLECTION EXHIBITION" in classe 35 e 41, e MUE n. 014 612 972 "THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS" in classe 35 e 41, chiedendo l'applicazione del principio di parità di trattamento.

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.

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).

“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).

Di conseguenza, l’Ufficio 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 servizi richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale è la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Lungi dall'essere una percezione soggettiva, l'Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a servizi quali "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Servizi di pubbliche relazioni; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Organizzazione di conferenze di intrattenimento; Fornitura di locali per convegni; Fornitura di luoghi per esposizioni; Fornitura di sale conferenze; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni, la dicitura in esame indica che essi sono resi da un insieme di aziende italiane sotto il controllo di un unico proprietario italiano che realizza esposizioni pubbliche di vario interesse. Mentre per quanto concerne i servizi "Fornitura di spazi pubblicitari, orario e mezzi di comunicazione; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Consulenza a imprese commerciali in materia di gestione aziendale; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Servizi per conferenze" la dicitura indica che essi sono destinati a o resi da un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale e la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP", se applicata a "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni", ecc. non faccia altro che definire più concretamente l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un "ITALIAN EXHIBITION GROUP" (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all'ora di acquistare i servizi in oggetto.

L'Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP" sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.

Va inoltre ricordato che 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).

Quanto all'argomento del richiedente riguardo al "sufficiente carattere distintivo" del segno, va ricordato che

La "mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente" (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Come già sopra indicato, la dicitura in esame descrive pertanto l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. È pertanto in questo contesto, ossia nell'esame del carattere descrittivo del segno che, l'Ufficio utilizza la frase "*senza tenere conto di taluni elementi stilizzati*" e non come erroneamente indicato dal richiedente durante l'esame del carattere distintivo del segno. (vedasi punto 3 e la lettera allegata).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che

Il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività

al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono 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).

Contrariamente a quanto affermato, l'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente secondo cui l'accorgimento grafico di incolonnare le tre lettere "IEG" (acronimo dell'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP") ed evidenziarle mediante l'uso di colore distinto dal resto non altera sostanzialmente la percezione del consumatore, in quanto non sarà in grado di sviare l'attenzione del pubblico dal messaggio trasmesso, di per sé descrittivo.

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.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all'insieme.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui due registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va in primo luogo notato che si tratta di marchi diversi, non paragonabili a quello in esame. Questo principio è applicabile anche al MUE n. 13 629 514 (l'Ufficio fa notare che il numero di fascicolo corretto della registrazione indicata dal richiedente è il 14 912 001) "CANNES COLLECTION EXHIBITION. In particolare, l'Ufficio sottolinea che nel caso dei marchi figurativi la prassi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Per quanto concerne invece il MUE n. 014 612 972 "THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS" va rilevato che si tratta di un marchio denominativo, non comparabile con il segno in esame, sia perché non coincidono interamente gli elementi verbali, sia perché il segno indicato dal richiedente si riferisce a servizi parzialmente differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

Per tali ragioni l'Ufficio ritiene che nei casi 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).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 6 sono da rigettare.

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. 16 011 207 è respinta per tutti i servizi 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.

Antonino TIZZANO

IL BUONO DI PARMA



www.ilbuonodiparma.com