

“ARMONIE”: MARCHIO DESCRITTIVO – Quinta Commissione di Ricorso 15.12.2017

ARMONIE

Con domanda depositata in data 27 febbraio 2017, ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHE S.P.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti: Classe 19 – Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti.

La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: “marchio denominativo composto dalla parola “Armonie” in carattere stampatello maiuscolo il tutto come visibile nella rappresentazione grafica del marchio”

In data 9 marzo 2017 l’esaminatore obiettava la domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati in quanto ravvisava che il termine “ARMONIE” informa immediatamente i consumatori destinatari, in questo caso i consumatori medi, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti in questione sono destinati a creare un ambiente piacevole poiché armonioso per le decorazioni e l’abbinamento del colore che si possono realizzare grazie a detti prodotti. Pertanto, secondo l’esaminatore, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulle qualità dei prodotti in oggetto con la conseguenza che la relazione tra il segno e i prodotti è da ritenersi sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, l’esaminatore rilevava che il segno della richiedente non è in grado di fungere da indicazione commerciale dei prodotti data la sua natura meramente descrittiva e che, pertanto, esso è altresì carente di capacità distintiva.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 15 dicembre 2017

Nel procedimento R 2063/2017-5 ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHE S.P.A. Via Statale 467, N. 136 I-42013 Casalgrande (Re) Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Giovanni Medri, Via Guidone, 25, 48100 Ravenna, Italia
concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16
430 068

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys (Presidente e

Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro) Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 27 febbraio 2017, ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHIE S.P.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti: Class 19 – Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti.

2 La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: “marchio denominativo composto dalla parola “Armonie” in carattere stampatello maiuscolo il tutto come visibile nella rappresentazione grafica del marchio”.

3 In data 9 marzo 2017 l’esaminatore obiettava la domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati in quanto ravvisava che il termine “ARMONIE” informa immediatamente i consumatori destinatari, in questo caso i consumatori medi, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti in questione sono destinati a creare un ambiente piacevole poiché armonioso per le decorazioni e l’abbinamento del colore che si possono realizzare grazie a detti prodotti. Pertanto, secondo l’esaminatore, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulle qualità dei prodotti in oggetto con la conseguenza che la relazione tra il segno e i prodotti è da ritenersi sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, l’esaminatore rilevava che il segno della richiedente non è in grado di fungere da indicazione commerciale dei prodotti data la sua natura meramente descrittiva e che, pertanto, esso è altresì carente di capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE.. In tal senso, l’esaminatore puntualizzava come la veste grafica del segno non sia in grado di offuscare il messaggio puramente descrittivo convogliato dal termine “ARMONIE”. Infine, l’esaminatore aggiungeva che il segno potrebbe essere percepito dal pubblico anche come un mero slogan pubblicitario altresì carente di capacità distintiva per i prodotti richiesti.

4 L’esaminatore concedeva alla richiedente un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni.

5 L’Ufficio non riceveva osservazione alcuna da parte della richiedente. 6 Con decisione del 27 luglio 2017 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore, in assenza di osservazioni da parte della richiedente, confermava il rifiuto alla 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 2 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, relativamente tutti i prodotti oggetto della domanda.

7 In data 22 settembre 2017 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 16 novembre 2017.

Motivi del ricorso

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Si produce una lista con una serie di marchi dell'Unione europea e italiani tutti composti esclusivamente o contenenti il termine "ARMONIE", i quali spaziano nei più diversi campi merceologici. I marchi in questione sono stati registrati senza che fosse sollevata obiezione alcuna. – Inoltre, si pone rilievo sul fatto che la domanda di marchio n. 17 034 372 "Armonia" non è stata obietata dall'Ufficio e che, quindi, il rifiuto del marchio in oggetto costituisce una disparità di trattamento. – Ulteriormente, si fa presente che l'Ufficio ha provveduto, senza presentare alcun rilievo, a registrare il marchio dell'Unione europea n. 16 430 051 "Armonie armonie by arte casa", considerando che il "cuore" del marchio in questione è costituito proprio dal termine "armonie". – Infine, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'esaminatore, il marchio in esame non costituisce uno slogan, giacché esso è composto da un solo termine, mentre gli slogan sono frasi composte da più vocaboli.

9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 and 68, paragrafo 1, RMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 10 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. Articolo 7 RMUE 11 L'articolo 7 RMUE, recante il titolo «impedimenti assoluti alla registrazione», prescrive, inter alia: 1. Sono esclusi dalla registrazione: (omissis) b) i marchi privi di carattere distintivo; 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 3 c) 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. 2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

12 Benché risulti chiaramente dall'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, che ciascuno dei motivi di diniego elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, esiste una netta sovrapposizione tra il campo di applicazione dei motivi di diniego di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1 (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47). In particolare, un marchio descrittivo delle caratteristiche dei beni o servizi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a detti prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Al contempo, a mente dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un marchio può essere privo di carattere distintivo in relazione ai beni o servizi di interesse per motivi diversi dall'essere intrinsecamente descrittivo, come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di giustizia (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19, e le sentenze ivi citate; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46). Infatti, tale disposizione contempla tutte le circostanze in cui un segno non è adatto a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47).

13 Inoltre, è opportuno interpretare i suddetti motivi di rifiuto alla luce dell'interesse generale che ciascuno di essi sottende. L'interesse generale da prendere in considerazione quando si esamina ciascuno di tali motivi di

rifiuto può riflettere considerazioni diverse a seconda del motivo del rifiuto in questione (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55 e 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

14 E' sufficiente che uno dei motivi assoluti si applichi affinché il segno in questione non sia registrabile come marchio dell'Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).

15 Inoltre, come visto, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE afferma che un marchio non è registrabile, anche se i motivi di non registrabilità sono applicabili soltanto a parte dell'Unione europea (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 22 e la giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, per consolidata giurisprudenza, il carattere descrittivo o non distintivo di un segno costituito da un elemento verbale deve essere valutato in relazione ai consumatori aventi una conoscenza sufficiente della lingua da cui deriva l'elemento verbale in questione (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, §34 e giurisprudenza citata; 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, §§ 19 e 20). Infatti, l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE implica che, se l'elemento denominativo di un marchio è descrittivo o privo di carattere distintivo in una sola delle lingue utilizzate negli scambi all'interno dell'Unione europea, ciò è sufficiente renderlo non ammissibile alla registrazione come marchio dell'Unione (20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 41; 22/06/2017, T- 236/16, ZUM wohl, §38). 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 4 16 L'esame effettuato al momento della domanda di registrazione non deve essere minimale. Al contrario, deve essere un esame rigoroso e completo per impedire che i marchi vengano registrati in modo improprio. Come la Corte ha già tenuto, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, è necessario garantire che i marchi il cui uso possa essere contestato con successo dinanzi ad un tribunale, non siano registrati (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 59; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21). 17 Il carattere non distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Confezione di caramella di colore dorato, EU:C:2006:422, § 25; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 20; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 24). 18 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). 19 La comunicazione di rifiuto provvisorio del 9 marzo 2017 indicava che i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti di consumo di massa e sono principalmente destinati al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La Commissione ritiene che detta considerazione sia corretta e quindi conferma che i

prodotti di cui trattasi si dirigono al grande pubblico composto da consumatori medi. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE 20 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 (v., per analogia, 04/05/1999, C108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, e anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27). 21 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 (v. 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; e 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

22 Non è neppure necessario, affinché l'Ufficio opponga un simile diniego, che il segno in questione sia effettivamente utilizzato a fini descrittivi, ma occorre 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 5 unicamente che esso possa essere utilizzato a tali fini (v. 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). 23 Un segno dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della suddetta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v. 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

È inoltre indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101 e 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29). 25 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; e, in questo senso, anche 27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). 26 Il segno consiste nell'espressione "ARMONIE". Il termine che compone il segno appartiene alla lingua italiana. 27 Pertanto, in linea con quanto stabilito dall'esaminatore, la sussistenza dell'impedimento assoluto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del RMUE deve essere valutata tenendo in conto la percezione dei consumatori medi italofoni dell'Unione europea. 28 Nella lingua italiana, il termine "ARMONIE" è il plurale del termine "armonia", il quale possiede, inter alia, il seguente significato: "in architettura, proporzionata corrispondenza tra le parti principali e le secondarie, e tra i singoli membri architettonici e l'intero; in pittura e scultura, conveniente disposizione delle figure nell'insieme dell'opera: a. di linee, di forme; a. di colori o a. cromatica, accordo di colori ottenuto accostando toni diversi o anche, nella forma più

semplice, toni di una stessa gamma o gradazioni diverse di un solo tono" (<http://www.treccani.it/vocabolario/armonia/>). 29 I prodotti oggetto della domanda sono "materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti" della classe 19. 30 Ad avviso della Commissione, l'esaminatore ha a giusto titolo ritenuto che il pubblico di riferimento, senza dovere effettuare sforzo cognitivo alcuno, percepirà il termine "ARMONIE" come un'indicazione immediata e diretta che i prodotti in questione, che sono atti a creare la pavimentazione e i rivestimenti, hanno come caratteristica principale quella di creare un ambiente piacevole dato che permettono delle decorazioni e dei colori che sono armoniosi tra loro, nel senso che essi sono propriamente disposti e combinati.

31 Pertanto, tutti gli elementi del segno, inclusa la sua assai minimale vertente figurativa, valutati nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo in relazione ai prodotti oggetto della domanda.

32 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua italiana relativamente a tutti i prodotti rivendicati.

33 Alla luce di ciò, la Commissione conferma che la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE 34 Anche se come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio della UE (v. 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente descrittivo, ma anche poiché il segno in oggetto non sarà percepito come un segno distintivo dal pubblico pertinente in relazione ai tali prodotti.

35 Nel caso di specie, la carenza di capacità distintiva del marchio relativamente ai prodotti obiettati risulta altresì in tutta la sua evidenza se si tiene conto che il segno in oggetto, la cui evidente connotazione puramente descrittiva è stata innanzi evidenziata, si riduce a un messaggio informativo concernente a una caratteristica dei prodotti della richiedente. 36 In particolare, il messaggio che percepirà il pubblico quando vedrà il segno richiesto sarà quello che i prodotti della richiedente sono destinati a creare un ambiente piacevole in quanto armonioso, poiché permettono accostamenti e combinazioni di colori e elementi che sono coerenti tra loro e piacevoli dal punto di vista estetico. 37 Come rilevato sopra, il messaggio convogliato dagli elementi verbali del segno non richiede alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento. 38 In quanto all'aspetto grafico del segno, la Commissione concorda con l'esaminatore sul fatto che esso non si tratta di un elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v. 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 39 Per tutte queste ragioni, relativamente ai prodotti

richiesti, la Commissione conferma che il segno della richiedente è privo altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di lingua italiana ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. 40 In tal senso, la Commissione non ravvisa che sussistano valide ragioni per trattare se il marchio in oggetto si tratta o meno di uno slogan pubblicitario, essendo 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 7 comunque un'indicazione descrittiva e priva di capacità distintiva relativamente ai prodotti per cui si richiede protezione. Sui marchi citati dalla richiedente 41 Per ciò che riguarda le registrazioni di marchi dell'Unione europea citate dalla richiedente, si ritiene che esse, a parte includere il vocabolo "ARMONIE", si riferiscano a segni che rivendicano nel loro complesso espressioni differenti e che abbiano strutture diverse rispetto al marchio in esame. Inoltre, la maggior parte di essi rivendica prodotti e servizi che sono differenti dai prodotti in causa. Conseguentemente, in linea di principio, l'esaminatore ha a ragione concluso che essi non possono essere qualificati come casi analoghi al presente. 42 Comunque, si deve 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). L'Ufficio è tenuto a esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Ciononostante, l'applicazione di questi principi deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. 43 Infatti, la richiedente non può contare su un errore commesso dall'Ufficio in favore di un terzo per ottenere la registrazione del suo segno con riguardo ai prodotti obiettati. D'altronde, 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. La registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione (v. 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, e giurisprudenza ivi citata).

44 In effetti, e doveroso ricordare per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, che l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere eseguito in ogni caso concreto tenendo in conto l'attuale pratica dell'Ufficio che, attualmente, prevede il rifiuto di marchi come quello della richiedente. In effetti, la maggior parte dei marchi citati dalla richiedente sono stati registrati anni orsono, quando era vigente un'altra prassi, mentre alla luce dell'attuale prassi (v. "DIRETTIVE SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI" – parte B, ESAME, sezione 4), il marchio oggetto della domanda non possiede caratteristiche sufficienti per essere registrato per i prodotti rivendicati. 45 Inoltre, è importante osservare che la Commissione di ricorso non ha avuto modo di decidere circa la registrabilità dei segni citati dalla richiedente e non conosce le ragioni che hanno portato alla loro registrazione quali marchi dell'Unione europea. 46 Tenuto conto di quanto esposto sopra, per quanto riguarda nello specifico i due marchi dell'Unione europea su cui la richiedente fonda le proprie argomentazioni,

vale a dire i marchi n. 17 034 372 e n. 16 430 051, la Commissione puntualizza che il primo si riferisce a prodotti della classe 5, che sono quindi del tutto differenti da quelli rivendicati nel caso di specie. Inoltre, si tratta di una domanda di marchio a cui non è stata ancora concessa la registrazione. In quanto al secondo marchio 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 8 citato dalla richiedente, la Commissione nota come il segno , nonostante si riferisca ai prodotti della classe 19, possiede caratteristiche grafiche che lo rendono nel suo complesso differente dalla semplice espressione "ARMONIE". Seppur è vero che l'elemento dominante dal punto visivo è il termine "ARMONIE", il segno in questione include una ripetizione e degli altri elementi verbali che saranno comunque percepiti dal pubblico di riferimento. 47 In ogni modo, il mero fatto che un atteggiamento meno restrittivo sembri aver prevalso in precedenza, non costituisce una violazione del principio di non discriminazione, né motivo per invalidare una decisione che in sé è ragionevole e conforme al RMUE.

48 Infine, per quanto riguarda la registrazione di marchi asseritamene analoghi in Italia innanzi all'Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), va tenuto presente che, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza, il regime europeo dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche e autosufficienti, ove la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (v. 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa dell'Unione. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione, non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno, o di un segno asseritamene simile, come marchio nazionale. 49 Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (v. 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Inoltre, in assenza di prove e argomenti da parte della richiedente, la Commissione non è in grado di conoscere le ragioni e le circostanze che hanno portato alla registrazione dei marchi in questione.

50 Ne consegue che la menzione fatta dalla richiedente alle registrazioni a livello dell'Unione europea e in Italia non costituisce un argomento convincente per superare gli impedimenti assoluti nei quali incorre la domanda di marchio in oggetto. Conclusione 51 Per le ragioni innanzi indicate, il presente ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata è confermata. 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE

9 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

MARCHIO DESCRITTIVO HIDROMIX: EUIPO

21.08.2017



Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica, come lo stesso richiedente ammette, una caratteristica del prodotto.

Affinché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione è sufficiente che il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Il richiedente afferma che i consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel settore non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un 'concime/fertilizzante. Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l'elemento acqua (o composto d'acqua) e la categoria dei fertilizzanti.

Ad avviso dell'Ufficio EUIPO l'insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

Alicante, 21/08/2017

BUGNION S.P.A. Via Sallustiana, 15 I-00187 Roma ITALIA Fascicolo n°:
016602948

Vostro riferimento: 11.V2020.22.EM.140 Marchio: HIDROMIX

Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: VALAGRO S.p.A. Via
Cagliari n. 1 I-66041 Atesa (CH) ITALIA

In data 20/04/2017 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 15/06/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. "I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un 'concime/fertilizzante". "Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l'elemento acqua (o composto d'acqua) e la categoria dei fertilizzanti";

2. La richiedente è dell'avviso che in tale ambito merceologico debbano/possano valere analoghi principi a quelli consolidatisi nel settore dei marchi di prodotti farmaceutici.

3. il marchio ha accumulato una forza distintiva attraverso l'uso e/o la propaganda. (Si allega dichiarazione a firma del legale rappresentante della società contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2017 dei prodotti marchio HIDROMIX (All.A)). Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). "I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva. È giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T 305/02, Bottle,

EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio di carattere formale che intende ricostruire, sulla base del segno richiesto, dei prodotti cui è applicato e del tipo di consumatore di riferimento, quella percezione che, al di là di ogni ragionevole dubbio e per lo più possa generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. Di conseguenza, non si può escludere che il giudizio dell'Ufficio contenuto nella precedente comunicazione (vedi allegato), non rappresenti un "giudizio obiettivo". Tuttavia, non si tratta di raggiungere quell'obiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici. Infatti, quella dell'arbitrarietà o distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l'altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. È evidente quindi, che un certo margine di "soggettività" sia inevitabile. Premesso che sebbene il segno richiesto sia scritto con la "I" e non con la lettera "Y" come erroneamente scritto, le considerazioni di cui alla precedente comunicazione valgono comunque in quanto questa differenza non altera la percezione che il consumatore può avere del significato della radice "hidro" e del segno nel suo complesso. D'altra parte, anche dal punto di vista visivo, la sostituzione della lettera Y con la "I" è influente dal punto di vista della distintività dell'elemento grafico del segno. • Con riferimento al punto 1) l'Ufficio osserva quanto segue:

Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica una, come lo stesso richiedente ammette, caratteristica del prodotto. Inoltre, affinché l'EU IPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta). D'altra parte, 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. 32). Inoltre, non è per niente condivisibile l'osservazione della richiedente secondo la quale "I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un 'concime/fertilizzante". In primo luogo, almeno una parte importante del pubblico è composta da un pubblico professionale a conoscenza delle nozioni minime di chimica per capire senza problemi di che tipo di prodotto si tratta (ma anche una persona non del settore di media

cultura non avrebbe difficoltà ad individuarne il significato una volta collegato il segno al prodotto commercializzato). • Con riferimento al punto 2) l'Ufficio osserva quanto segue: D'altra parte si evidenziano due contraddizioni nelle osservazioni della richiedente: da un lato la richiedente pretende che al suo marchio si applichino le regole che si applicano ai prodotti farmaceutici dove "è spesso usualmente ammesso che i marchi abbiano nomi particolari che riflettono o "evocano" il principio attivo che compone il prodotto oppure l'effetto curativo cui il prodotto stesso è preposto, al fine di consentire al consumatore dotato di un basso grado di competenza ed esperienza, di compiere delle scelte d'acquisto consapevoli e dall'altra" mentre nega assolutamente la possibilità del pubblico di riferimento di capire di che prodotto si tratta. Inoltre, sia detto incidenter tantum, risulta evidente o, quanto meno, ragionevole pensare che la richiedente col la parola HIDROMIX miri piuttosto all'immediatezza della comunicazione di una caratteristica fondamentale e commercialmente importante come la speciale composizione del suo prodotto che non sarebbe in grado di realizzare se usasse un termine troppo tecnico o, viceversa, troppo estraneo o arbitrario rispetto ai prodotti. Sostenere che il segno "non risulta affatto immediatamente percepibile dal pubblico di riferimento, ben poco avvezzo alla composizione tecnica dei prodotti utilizzati", oltre che esprimere un giudizio ingeneroso nei confronti del pubblico di riferimento, equivale anche a negare l'evidenza. D'altra parte anche il confezionamento grafico del segno è alquanto banale.

Pertanto, data l'evidente descrittività della parola HIDROMIX e della sua totale ed assoluta mancanza di distintività in relazione ai prodotti della domanda, è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio una particolare capacità distintiva dell'elemento grafico capace di controbilanciare la descrittività (cioè la percezione, icto oculi, del segno come segno descrittivo) dell'elemento verbale.

Allo scrivente sembra assolutamente ragionevole pensare che il pubblico di riferimento, confrontato con il segno apposto ai prodotti che si rivendicano, non darà molto peso (o nessuno) all'elemento grafico. Anzi, sembra piuttosto improbabile che il consumatore possa leggere in questo segno un'indicazione d'origine. L'affermazione dell'esigenza, ai fini della registrabilità del segno, di un livello particolarmente qualificato di distintività dell'elemento grafico (o della combinazione degli elementi del segno) è giustificata dalla considerazione di carattere pratico che, altrimenti, la registrazione del segno, per avere una sua funzione, coinciderebbe con un sostanziale monopolio de facto della parola HIDROMIX. Pertanto gli argomenti di cui al punto 1) vanno rigettati in quanto immotivati. • Con riferimento al punto 3) l'Ufficio osserva quanto segue: La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti della classe 30 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un elemento descrittivo come quello che, secondo l'Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato,

almeno una parte significativa del pubblico interessato possa, per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve provare l'acquisita distintività è il seguente: A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l'uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'Ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico di riferimento dell'Unione Europea, identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell'uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. La richiedente allega unicamente una dichiarazione del signor Ottorino La Rocca, legale rappresentante della società, contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2010 dei prodotti a marchio HIDROMIX. Tuttavia, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell'acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensività dell'uso e l'epoca del suo inizio; la percentuale del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente. La richiedente non ha apportato altro materiale come, ad esempio, opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera. Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l'effettiva percezione del pubblico interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell'Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. • Conclusione Pertanto, l'insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane, per le ragioni indicate, sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda. Per le ragioni di cui sopra, 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. 16 602 948 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere

presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi 5 /6 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

MEDIATORE TRIBUTARIO – MARCHIO DESCRITTIVO – Commissione di ricorso 16.12.2013

MEDIATORE TRIBUTARIO

“MEDIATORE TRIBUTARIO” MARCHIO DESCRITTIVO

Il 30 ottobre 2012 la Krls Srl vuole depositare il marchio denominativo a livello nazionale “Mediatore Tributario” senza particolare caratterizzazione grafica per la classe 41: educazione, formazione, divertimento attività sportive e culturali.

L'istante specificava che con tale marchio intendeva offrire servizi di formazione in diritto tributario per i professionisti operanti nel settore, nonché per funzionari pubblici impegnati nella materia fiscale.

L'Ufficio Italiano Marchi Brevetti afferma che l'attività che si intende svolgere e la definizione della stessa sono descrittive del servizio che si intende tutelare che potrebbe essere svolto anche da soggetti diversi dal richiedente e che, pertanto non può essere oggetto di privativa esclusiva. Per tale ragione respingeva la domanda di registrazione.

Per maggiori dettagli si invita alla lettura della relativa sentenza Commissione di ricorso, la n. 11/14 del 16.12.2013

Ricorso-7334-krls-srl

PROAUDIO MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO

18.05.2017



PROAUDIO MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 18.05.2017

Il marchio in questione contiene i termini “PRO” e “AUDIO”, rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune con il significato di “Suono registrato, riprodotto o trasmesso in modo professionale, efficiente/apparecchio professionale relativo al suono. La dicitura non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono “Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono”.

L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “PRO AUDIO” non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti oggetto della domanda. I termini del marchio non si possono considerare allusivi o semplicemente vaghi.

Il marchio figurativo PROAUDIO di Music & Lights S.r.l. è considerato dall’Ufficio EUIPO, descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

Alicante, 18/05/2017

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Tomacelli, 146 I-00186 Roma ITALIA Fascicolo n°: 016212433

Vostro riferimento: ProAudio

Marchio: PROAUDIO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Music & Lights S.r.l. Via Appia Km 136,200 I-04020 Itri ITALIA

In data 23.01.2017 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 23.03.2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il suffisso "PRO" può essere interpretato in differenti accezioni e, secondo chi lo legge, può avere differenti significati. È più probabile che il termine venga interpretato come "a favore, vantaggio di", "a beneficio/utilità di" oppure come "sostituto, vice" o ancora come "professionale" o solo in senso laudativo.
2. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE non si applica a termini che sono solamente suggestivi o allusivi. In alcuni casi si devono ritenere solamente riferimenti del tutto vaghi.
3. Il carattere distintivo del segno deve essere valutato in relazione alla percezione dei consumatori medi della categoria dei prodotti o servizi in questione.
4. Nel caso di specie il pubblico è un pubblico di consumatori specializzati, professionisti del settore delle apparecchiature di sonorizzazione
5. Alla luce del fatto che il consumatore di riferimento è un consumatore esperto, il livello d'attenzione rivolto ai prodotti al momento della scelta e dell'acquisto è molto alto e, quindi, poco facilmente si potrà confondere il segno con marchi di terzi simili.
6. Il marchio ha un grado di distintività dato dal carattere tipografico capriccioso, stravagante e originale. Il segno in questione possiede un tratto distintivo, accattivante e facilmente memorizzabile. Per tali ragioni l'Ufficio ha concesso la registrazione al marchio n. 13 448 097. Il marchio ha inoltre font non standard riprodotti a mano che possiedono uno stile originale.
7. Il richiedente chiede che gli venga riconosciuto il carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMUE. Allega prove a sostegno. 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. 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" Di conseguenza, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno 2 /7 rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti 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 Come già indicato nella precedente comunicazione, il marchio in questione contiene i termini "PRO" e "AUDIO", rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune con il significato di "Suono registrato, riprodotto o trasmesso in modo professionale, efficiente/apparecchio professionale relativo al suono". 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 che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno. Ciò premesso, se applicata a prodotti quali quelli richiesti, la dicitura non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono "Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono". L'Ufficio è pertanto dell'opinione che la dicitura "PRO AUDIO" non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti oggetto della domanda. I termini del marchio non si possono considerare allusivi o semplicemente vaghi in quanto, come indicato nella lettera allegata, hanno un significato ben preciso e in relazione ai prodotti per i quali si richiede la registrazione. Infatti è molto comune ricercare un lettore audio, cuffie microfono senza fili o altoparlanti senza fili, ecc. che possano trasmettere e riprodurre un suono nitido e di buona qualità. Se applichiamo il segno in oggetto in relazione alle unità elettroniche per la trasmissione di segnali audio, apparecchi per il messaggio audio, mixer per microfoni ecc. il consumatore percepirà che si tratta di apparecchi professionali, efficienti, di alta qualità, che riproducono un suono nitido. Nel caso dei prodotti come cavi o

spine ecc, sono prodotti che sono destinati a/aiutano gli apparecchi professionali a riprodurre un suono di ottima qualità. Quindi il consumatore percepirà la scritta "PROAUDIO" come un'informazione sul tipo, la qualità e la destinazione dei prodotti. Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, 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 3 /7 trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

3. Il richiedente fa riferimento ad altri significati del termine "PRO" ed include anche il termine indicato dall'ufficio ovvero "professionale". Le altre accezioni ("a favore, vantaggio di", "a beneficio/utilità di", "sostituto") sono interpretazioni alquanto lontane dal contesto di cui trattasi e quindi con ogni probabilità non verranno prese in considerazione dal pubblico di riferimento. Tale pubblico, infatti, assocerà il termine "PRO" ai prodotti oggetto della domanda attribuendogli il significato di "professionale". Del resto è il richiedente stesso a definire i propri prodotti come "professionali". Infatti nell'allegato 3 delle osservazioni in risposta il richiedente informa nel catalogo che "Music & Lights, forte dell'esperienza maturata negli anni, ha creato un punto di riferimento per quanti lavorano nei settori dell'audio...professionale". 4. L'Ufficio, come indicato più sopra, ritiene che il pubblico interessato sia in grado di percepire i termini del marchio oggetto della presente obiezione ("PRO AUDIO") come "Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono". 5. Una dicitura descrittiva quale "PRO AUDIO" possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. Infatti, un pubblico specializzato, professionale assocerà ancora più facilmente il termine "PRO" a "PROFESSIONALE" in quanto ricercherà prodotti con un alto livello di qualità. Va peraltro rilevato che, a differenza da quanto indicato dal richiedente, in relazione a determinati prodotti (quali Apparecchi audio; Amplificatori audio; Lettori audio; Cavi audio;; Strumenti audiovisivi; Connettori per cavi audio; Casse per altoparlanti; Altoparlanti senza filo; Spine per microfoni; Cuffie stereo; Cuffie stereofoniche; Spine per cuffie; Cavi elettronici; ecc.) il pubblico di riferimento è sostanzialmente il consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto. In quanto descrittivo della qualità, tipo e destinazione dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

6- Il richiedente sostiene che il marchio complesso di cui trattasi è originale e sufficientemente distintivo per distinguere i prodotti contestati, poiché il carattere tipografico è capriccioso, stravagante e originale. L'Ufficio ritiene che seppure il marchio "PRO AUDIO" contenga degli elementi figurativi, questi non posseggano un'originalità tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Al

contrario gli elementi figurativi nel marchio non sono sufficienti a distogliere l'attenzione del consumatore dal chiaro messaggio promozionale trasmesso da questo termine. Gli elementi verbali sono in caratteri facilmente riconoscibili. Nonostante la parola "PRO" sia in posizione verticale e in stampatello maiuscolo rispetto all'altro termine e sebbene "AUDIO" sia rappresentato con caratteri più grandi, ciò non è sufficiente a far distogliere l'attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dagli elementi verbali del marchio. La differenza degli elementi stilistici utilizzati è minima e quindi è insufficiente a conferire al marchio distintività. Per quanto concerne il segno «®», la funzione di quest'ultimo si limita a indicare che si tratta di un marchio che è stato registrato per un determinato territorio e che, in mancanza di una tale registrazione, l'impiego di questo elemento grafico sarebbe tale da indurre il pubblico in errore. Pertanto, il Tribunale ha concluso che i detti elementi grafici possono essere utilizzati nei rapporti commerciali, per la presentazione di ogni tipo di prodotto e di servizio e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda tali prodotti e servizi. (15/09/2005, C-37/03 P., "BioID" EU:C:2005:547 §16)

7. Il richiedente fa riferimento alla registrazione anteriore italiana n. 1189727 del 2009 dove, come egli stesso precisa nella lettera, il marchio è diverso, con un logo distinto e il termine "professional audio" aggiunto al di sotto del termine "PROAUDIO":

3. Per quanto riguarda l'argomento del richiedente rispetto al marchio registrato n. 13 448 097, va innanzitutto notato che l'Ufficio deve esaminare il segno richiesto così come depositato e non in relazione ad altri marchi. Tuttavia, ciò premesso, va comunque rilevato che il marchio già registrato a cui la richiedente fa riferimento è un marchio figurativo con una veste grafica alquanto stilizzata che rende il marchio registrabile e non oggetto di obiezione.

7. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)- d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata

impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto Nel presente caso le prove presentate non sono sufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito. L'Ufficio ha provveduto a esaminare la documentazione inviata a sostegno della acquisizione di distintività del marchio attraverso l'uso. La copia delle visure camerali indicano l'esistenza della ditta Music & Lights S.R.L , e di M&L , ma non attestano in nessun modo la distintività del marchio e la percezione dei consumatori del segno "PROAUDIO." La copia del catalogo indica che la ditta Music & Lights nata nel 1990 ha una vasta gamma di prodotti professionali con marchi differenti e tra questi anche il marchio in questione "PROAUDIO", ma non prova che i consumatori percepirebbero il termine come marchio conosciuto. Si tratta di un semplice catalogo informativo della ditta che evidentemente presenta la propria filosofia e i propri prodotti di marchi differenti. Il fatto che la ditta investa nel dominio non indica che il pubblico riconosca il marchio. Gli investimenti per il mantenimento della pagina web non informano del grado di distintività acquisita dal marchio. A tale proposito, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi della richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura "ProAudioLine.it" come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). In relazione agli estratti conto inviati essi sono alquanto confusi. Infatti riportano

nomi di aziende con le quali non si riscontrano possibili connessioni (per esempio 01031 ARUBA SPA) e semplicemente informano dei movimenti contabili della ditta Music & Lights SRL, ma non esiste nessuna informazione circa il reale investimento relativo esclusivamente al marchio in questione. I movimenti contabili riportati non indicano che si riferiscono al termine "PROAUDIO" ma solamente alle spese sostenute dalla ditta Music & Lights in occasione delle fiere del settore, dove si sono presentati altri prodotti con altri marchi e altre caratteristiche. Non è stata presentata nessuna fattura che indichi il costo relativo all'investimento esclusivamente per il marchio "PROAUDIO". Le fiere a cui Music and Lights ha partecipato sono sostanzialmente quelle di Francoforte e Amsterdam e 2 a Londra. Non è dato sapere il numero dei visitatori. Le fatture sono a nome di Music and Lights per la partecipazione alla fiera, ma risulta impossibile stabilire se il marchio in questione ha ottenuto un grado di distintività attraverso l'esposizione a tali fiere. Per ciò che concerne le copie delle foto inviate in relazione alle fiere esse non forniscono informazione certa alcuna circa all'effettiva esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale relativamente ai prodotti oggetto del rifiuto. Le prove depositate non permettono di conoscere con certezza la quota di mercato detenuta dal richiedente mediante il segno "PROAUDIO", ma semplicemente informano che il richiedente ha partecipato a varie fiere con i propri prodotti, tra i quali quelli contraddistinti dal marchio "PROAUDIO". Risulta quindi nuovamente difficile stabilire se il segno oggetto del rifiuto sia percepito come marchio. Per tali ragioni l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE è da considerarsi esclusa. 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 comunitario n. 16 212 433 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: * ** LEATHER –
EUIPO 06.07.2017**



Si tratta di un marchio figurativo *** ** LEATHER

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"

Il segno in questione, nonostante taluni elementi stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto. Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese, percepirà la dicitura "*** ** LEATHER" come un'espressione dotata di significato, traducibile in italiano come "cuoio o pelle *** di qualità eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale". Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

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

Alicante, 06/07/2017

Marchio: *** ** LEATHER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ***

In data 12/01/2017 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 *** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente indica la sua intenzione di impugnare la notifica di rifiuto del marchio, poiché il segno è diffuso sul mercato, è distintivo e permette di distinguere i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione. 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).

Nella lettera del 10/03/2017 il richiedente si è limitato ad affermare di volersi opporre al rifiuto del marchio, in quanto esso sarebbe distintivo e possederebbe distintività acquisita in seguito all'uso, senza fornire prove al rispetto, nonostante la proroga dei termini concessa per presentare osservazioni. L'Ufficio pertanto non può che confermare quanto indicato nella notifica del 12/01/2017. Il segno in questione, nonostante taluni elementi stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto. Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese, percepirà la dicitura "*** ** LEATHER" come un'espressione dotata di significato, traducibile in italiano come "cuoio o pelle *** di qualità eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale". Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una

caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e 2 /3 dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 184 491 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Minilacci – Marchio descrittivo – Euipo 30.06.2017



MINILACCI – MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 30.06.2017

Stiamo parlando della Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Aghi e spilli per entomologia; Stringhe per scarpe; Stringhe per calzature; Calzature (Stringhe per -); Stringhe [cordoni]; Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Cordoni trecciati; Ganci [mercerie]; Ganci a molla [chiusure] per indumenti; Ganci per calzature; Strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Lacci per stivali; Lacci in tessuto per confezionare; Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Lacci per

orlare indumenti.

L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dell'espressione "MINILACCI" in lingua italiana. Si tratta di un'espressione composta da vocaboli (MINI e LACCI) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, e cioè: lacci di dimensioni minime, mini-lacci, appunto.

L' Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità di elaborare mentalmente l'impressione ricevuta dalla percezione del segno, né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo "minilacci" un'espressione che è comunque il risultato del mero e non particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che, come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

Alicante, 30/06/2017

CREATIVA SAS DI DERTON DAVIDE &C. VIA CASELLI 25/1 I-31030 ALTIVOLE ITALIA
Fascicolo n°: 016340887

Vostro riferimento: Marchio: minilacci

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: CREATIVA SAS DI DERTON DAVIDE &C. VIA CASELLI 25/1
I-31030 ALTIVOLE ITALIA

In data 17/02/2017 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, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La richiedente sostiene che "Il termine mini è nato da una intuizione che si riassume nel nostro slogan "ma io non inciampo" di cui mini ne è l'acronimo". A conferma della mancanza di una diretta relazione tra il nome e la sua funzione o caratteristica la richiedente riporta alcuni link di articoli che trattano del marchio e dai quali non emerge il collegamento tra il termine mini e il significato di piccolo/corto. o
<http://www.rossettoeguai.it/2014/06/30/mini-lacci/>; o
<https://www.aw-lab.com/blog/mini-lacci-free-immagination/>; o
<http://www.aiutodislessia.net/il-problema-di-allacciare-le-scarpe-erisolto-mini-lacci-elastici/>; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu o

<http://www.impossibilefermareibattiti.it/2014/11/minilacci-gordon-ponie-go-se-24.html>; o <http://thefashionwings.blogspot.it/2014/09/super-inventions.html>

2. Inoltre la richiedente afferma che “per quanto riguarda il logo, la sua grafica è distintiva della caratteristica forma squadrata che il prodotto può disegnare una volta indossato (in allegato alcuni esempi)”

3. Invita inoltre a prendere in considerazione l'avvenuta registrazione del segno in Italia e, quindi, a rivedere la sua obiezione in merito alla domanda di registrazione del marchio in oggetto. 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 alla registrazione per tutti i prodotti della domanda e cioè: Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Aghi e spilli per entomologia; Stringhe per scarpe; Stringhe per calzature; Calzature (Stringhe per -); Stringhe [cordoni]; Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Cordoni trecciati; Ganci [mercerie]; Ganci a molla [chiusure] per indumenti; Ganci per calzature; Strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Lacci per stivali; Lacci in tessuto per confezionare; Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Lacci per orlare indumenti. Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per

lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile.

Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue:

L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dell'espressione "MINILACCI" in lingua italiana. Come già indicato nella notifica precedente (vedi allegato), si tratta di un'espressione composta da vocaboli (MINI e LACCI) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, e cioè: lacci di dimensioni minime, mini-lacci, appunto. Contrariamente a quanto sostiene la richiedente, l'Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità di elaborare mentalmente l'impressione ricevuta dalla percezione del segno, né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo "minilacci" un'espressione che è comunque il risultato del mero e non particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che, come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda. Infatti, la valutazione d'insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi, possano poi costituire nel loro complesso, un'espressione dotata di distintività sufficiente. Dall'uso della parola "minilacci" che compare nei siti indicati dalla richiedente non si può desumere un uso distintivo del segno ovvero un uso scollegato dalla funzione descrittiva dello stesso, come sostiene la richiedente poiché non è offerta alcuna alternativa per indicare il prodotto stesso. Quindi, gli elementi di prova sono oggettivamente ambigui e non permettono di dedurre la distintività del segno. Pertanto, l'insieme della parte denominativa "MINILACCI" rimane pur sempre una locuzione sprovvista di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, la dicitura "MINILACCI" non è verosimilmente percepita come inusuale o, come sostiene la richiedente, "di fantasia", dal consumatore di riferimento ma, invece, come nome generico del prodotto.

Con riferimento al punto 2) l'Ufficio rileva quanto segue:

La richiedente al punto due delle sue osservazioni, fa valere che l'elemento grafico o visivo del segno rende il segno stesso distintivo a norma dell'articolo 7, n. 1, lett. b), RMUE. Il segno, come s'è detto, è descrittivo dei prodotti secondo l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. In compenso, ad un simile marchio va riconosciuto carattere distintivo se, al di là della sua funzione descrittiva, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti. In altri termini, il marchio che dal punto di vista del suo significato è descrittivo può diventare distintivo quando questi elementi grafici ulteriori sono

sufficienti per concentrare su di loro l'attenzione del consumatore distraendola dal significato descrittivo dell'elemento verbale rivelandosi con ciò suscettibili di creare un'impressione duratura del marchio. Nel caso di specie, in cui l'elemento verbale del segno complesso è descrittivo, affinché il marchio nel suo insieme possa essere percepito come distintivo è necessario che gli altri elementi grafici che lo compongono abbiano un tale impatto sul segno da renderlo, nel suo insieme, distintivo. Tutto ciò premesso, è necessario prendere atto del fatto che, da un lato, la parte denominativa del segno richiesto è, come s'è detto, meramente descrittiva e che, dall'altro lato ed oggettivamente, l'elemento grafico, benché certamente dotato di un certo carattere di fantasia e non banale, non è comunque in grado di mascherare questa valenza descrittiva del segno di modo che questo possa essere invece percepito nel solo suo solo aspetto arbitrario o di fantasia e, cioè, come distintivo dell'origine commerciale del prodotto. Pertanto, anche quest'argomento della richiedente non può essere accolto. • Con riferimento al punto 3) l'Ufficio rileva quanto segue: Per quanto riguarda la decisione dell'Ufficio nazionale italiano di concedere la registrazione del segno cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata, si deve righettare l'argomento in quanto: "il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso". (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 340 887 è respinta per tutti i prodotti della classe 26 oggetto della domanda, e cioè: Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; aghi e spilli per entomologia; stringhe per scarpe; stringhe per calzature; calzature (stringhe per -); stringhe [cordoni]; accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; cordoni trecciati; ganci [mercerie]; ganci a molla [chiusure] per indumenti; ganci per calzature; strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da equitazione; strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali da equitazione; lacci per stivali; lacci in tessuto per confezionare; chiusure a gancio e a laccio ad anello; lacci per orlare indumenti.

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.

FORNO BUONO – EUIPO 07.06.2017



FORNO BUONO – EUIPO 07.06.2017

È evidente che il termine FORNO , in associazione con l'aggettivo "BUONO", possa essere inteso come facente parte di un'espressione che in lingua italiana equivale, senza la necessità di ulteriori sforzi interpretativi particolarmente complessi, a "bottega del fornaio di qualità soddisfacente/conveniente". Trattandosi di prodotti da forno, è chiaro che i suddetti termini semplicemente indichino la loro comune origine produttiva, trasmettendo un'informazione ovvia e diretta sui prodotti stessi.

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

07/06/2017 PERANI & PARTNERS SPA Piazza San Babila, 5 I-20122 Milano ITALIA
Fascicolo n°: 016009144

Vostro riferimento: C007809 Marchio: FornoBuono

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: DECO INDUSTRIE S.COOP.P.A. Via Caduti del Lavoro, 2
I-48012 Bagnacavallo (RA) ITALIA

In data 15/12/2016 la Divisione d'Esame, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata. In data 12/04/2017 la richiedente ha presentato le sue

osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Nel caso in esame non vi è una correlazione diretta e palese tra l'espressione "FORNO BUONO" e i prodotti per i quali è richiesta la registrazione. Il principale significato del termine "FORNO" non è "bottega del fornaio", quanto piuttosto la "costruzione in muratura a volta, con apertura semicircolare o rettangolare (detta bocca) che viene scaldata con fascine accese o elettricamente [...]", come esplicitato nella prima definizione attinta dal Vocabolario Treccani. Per il consumatore di lingua italiana il sostantivo "FORNO" è principalmente utilizzato per denotare uno specifico apparecchio di riscaldamento. Il "FORNO" è quindi un prodotto ascrivibile alla classe 11 della classificazione di Nizza e il carattere descrittivo di detto termine varrebbe soltanto per prodotti compresi nella suddetta classe. Non è poi il "FORNO" ad essere "BUONO", quanto i prodotti cotti al suo interno.
2. L'Ufficio ha già concesso numerose registrazioni analoghe contenenti il termine "FORNO" e per prodotti della stessa tipologia nella classe 30, quali "FORNO DI QUALITÀ", "I PIACERI DEL FORNO", "PANE FORNO ITALIANO", "IL FORNO DELLE BUONE IDEE", "BONFORNO", "FORNO A LEGNA", "ANTICO FORNO A LEGNA", "FORNOCOTTO" e molti altri. Avenida de Europa, 4 •
3. Il marchio de quo avrebbe acquisito nel corso degli anni nel territorio di riferimento, ossia l'Italia, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE in particolare per quanto riguarda prodotti di panetteria, biscotti, panettoni, pandori, colombe e dolci per le feste. Sin dal 1995 il marchio de quo è noto al pubblico di lingua italiana per prodotti quali piadine, dolci lievitati, cofrette, ecc. La richiedente ha infatti ottenuto risultati commerciali estremamente confortanti dal settore dei dolciari e dei sostitutivi del pane grazie ai propri brands, per le promozioni dei quali investe da anni in Italia e all'estero. Le fatture allegate dimostrerebbero l'uso del marchio prima del suo deposito e vari articoli di giornale pubblicati tra l'anno 2009 e l'anno 2013 sarebbero la prova della costante crescita di popolarità tra i consumatori italiani. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, 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).

Nel presente caso, come già rilevato nella precedente comunicazione, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda, ovvero preparati fatti di cereali; farine alimentari; alimenti a base di farina; piadine; focacce; tigelle; crostini; pizza; tortillas; paste alimentari; pane e prodotti della panificazione; biscotti; fette biscottate; crackers; grissini; panettoni; pandori; colombe; pasticceria e prodotti di pasticceria nella Classe 30 sono prodotti di consumo quotidiano e sono principalmente destinati al consumatore medio la cui consapevolezza sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il marchio contiene vocaboli in italiano ed è pertanto di lingua italiana il pubblico di riferimento rispetto al quale devono essere esaminati gli impedimenti assoluti. La richiedente sostiene innanzitutto che il termine "FORNO" possieda un significato principale, ossia quello di costruzione in muratura a volta, con apertura semicircolare o rettangolare (detta bocca) che viene scaldata con fascine accese o elettricamente e non sarà associato all'idea di "bottega del fornaio, in cui si cuoce e si vende il pane", come rilevato dalla Divisione d'Esame. Tuttavia, è palese che quanto asserito dalla richiedente, per quanto verosimile, costituisca un quadro interpretativo piuttosto limitato, e in particolar modo siain contrasto con la più ricorrente giurisprudenza sul tema. Infatti, perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta). Nel presente caso, come anche ammesso dalla richiedente, almeno uno dei significati del termine "FORNO" è quello citato poc'anzi. È evidente che detto termine, in associazione con l'aggettivo "BUONO", possa essere inteso come facente parte di un'espressione che in lingua italiana equivale, senza la necessità di ulteriori sforzi interpretativi particolarmente complessi, a "bottega del fornaio di qualità soddisfacente/conveniente".

Trattandosi di prodotti da forno, è chiaro che i suddetti termini semplicemente indichino la loro comune origine produttiva, trasmettendo un'informazione ovvia e diretta sui prodotti stessi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio, la richiedente non ha sollevato alcuna obiezione su quanto rilevato dalla Divisione d'Esame nella precedente comunicazione, il cui contenuto al riguardo si cita integralmente: gli elementi figurativi sono così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme, e al limite non fanno che trasmettere informazioni ovvie e dirette circa gli ingredienti dei prodotti nella Classe 30. Alla luce di tutto quanto precede, va da se che il marchio de quo sia pure da ritenersi privo di carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, RMUE. 3 /7 La richiedente allega poi la circostanza secondo la quale l'Ufficio ha già concesso numerose registrazioni analoghe contenenti il termine "FORNO" e per prodotti della stessa tipologia nella classe 30, quali "FORNO DI QUALITÀ", "I PIACERI DEL FORNO", "PANE FORNO ITALIANO", "IL FORNO DELLE BUONE IDEE", "BONFORNO", "FORNO A LEGNA", "ANTICO FORNO A LEGNA", "FORNOCOTTO" e molti altri. Per quanto riguarda il suddetto argomento della richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EU IPO, 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). Anche senza entrare in dettaglio nell'analisi della lista di marchi prodotta dalla richiedente come Allegato B, è evidente che si tratti di marchi che presentano caratteristiche diverse e tratti chiaramente dissimili, soprattutto dal punto di vista semantico, a causa della loro composizione. Anche questo argomento della richiedente deve pertanto essere rigettato. La richiedente sostiene infine che il marchio de quo avrebbe acquisito nel corso degli anni nel territorio di riferimento, ossia l'Italia, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE in particolare per quanto riguarda prodotti di panetteria, biscotti, panettoni, pandori, colombe e dolci per le feste. Per quanto concerne il suddetto argomento secondo il quale il segno avrebbe acquisito capacità distintiva in seguito all'uso, va ricordato che In forza dell'articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal

pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una 4 /7 frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ((10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). Come già chiarito nella precedente comunicazione, il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti in questione è composto da consumatori medi di lingua italiana. Di conseguenza, l'estensione geografica dell'obiezione è unicamente relativa all'Italia, pertanto le informazioni inerenti altri paesi non sono rilevanti al fine della determinazione della distintività acquisita in seguito all'uso. Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del pubblico italiano sia stata "esposta" al segno in esame 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 imprenditoriale. Al

fine precipuo di dimostrare che il proprio marchio ha acquisito per i prodotti per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto la richiedente ha prodotto in data 07/04/2017 la seguente documentazione: 5 /7 • Allegato C: Articolo contenente informazioni sull'attività e le vendite della richiedente in forma di tabelle e un'intervista al direttore commerciale. Il marchio de quo non compare in quanto tale nell'allegato. • Allegato D: Catalogo di prodotti della richiedente estratto dalla relativa pagina web. Il marchio de quo compare solo sulle confezioni di panettoni, pandori e "dolce Gran Cioccolato". Su altri prodotti il marchio presenta caratteristiche distinte, in particolare per quanto riguarda forma e colori. • Allegato E: Numerose fatture emesse dalla richiedente nel periodo compreso tra gli anni 2012 e 2017 relative a prodotti elencati come "FORNOB" e "FORNOBUONO" distribuiti a clienti siti nel territorio italiano. • Allegato F: Raccolta di articoli di giornale pubblicati tra il 2009 e il 2013 nei quali si fa riferimento a vari marchi, tra i quali compare "FORNOBUONO", e si descrive il successo dell'azienda in termini di vendite e aumento di assunzioni per far fronte alle crescenti necessità produttive. • Allegato G: Articolo del 17/12/2014 pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella sezione "Storie di Aziende" nel quale sono contenute informazioni circa l'attività economica della richiedente e nel quale si cita il "buon andamento dei marchi Pineta e FornoBuono". Ad avviso della Divisione d'Esame, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo. Per quanto riguarda le fatture di cui all'allegato E esse sono indubbiamente in grado di fornire informazioni rilevanti per quanto riguarda l'uso del marchio in relazione a prodotti nella Classe 30. Tuttavia, si tratta di informazioni che potrebbero risultare utili al fine di dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE, non di certo per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Si consideri infatti che a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è necessario dimostrare un uso qualificato, tale che il pubblico di riferimento percepisca come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo, mentre il motivo alla base della prova dell'uso effettivo è completamente diverso, ossia limitare il numero di marchi registrati e protetti e di conseguenza il numero di conflitti fra loro. Per quanto poi concerne i documenti di cui agli allegati C, D, F e G è evidente che non si trovi in essi alcuna informazione, che sarebbe di fondamentale importanza per attribuire a essi un certo peso probatorio, relativa alla loro diffusione, sia in termini di volume complessivo che di copertura territoriale. Non è dato di sapere ad esempio quale tiratura abbiano avuto i numeri pertinenti. È palese che la richiedente non abbia fornito cifre globali relative al fatturato per quanto concerne in dettaglio il marchio de quo, né abbia specificato le quote di mercato detenute dal marchio, né abbia trasmesso risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. La Divisione d'Esame sottolinea altresì che la richiedente non ha prodotto alcun dato relativo agli investimenti pubblicitari sostenuti, la cui entità avrebbe potuto fornire un quadro più completo e preciso della situazione per quanto concerne il marchio 6 /7 . Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza dell'Unione, come "direct proof" dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta

“secondary evidence”, costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale “secondary evidence”, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44). La Divisione d’Esame non può esimersi dal rilevare come nessuno degli elementi di prova qualificati come “direct proof” sia stato presentato dalla richiedente nel presente caso. Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa. 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. 16 009 144 è respinta per i seguenti prodotti: Classe 30 Preparati fatti di cereali; farine alimentari; alimenti a base di farina; piadine; focacce; tigelle; crostini; pizza; tortillas; paste alimentari; pane e prodotti della panificazione; biscotti; fette biscottate; crackers; grissini; panettoni; pandori; colombe; pasticceria e prodotti di pasticceria. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Andrea VALISA

TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 09.06.2017

TRAUMGE

TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 09.06.2017

Si tratta di un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come “un modo

normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non avrà bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un'espressione, nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come precedentemente sottolineato: " creme del tipo gelatinoso concepite per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi ".

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

Alicante, 09/06/2017

LUNATI & MAZZONI S.R.L. Via Carlo Pisacane, 36 I-20129 Milano ITALIA
Fascicolo n°: 016289712

Vostro riferimento: 12335MCM438 Marchio: TRAUMGEL

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ESI S.P.A. Corso Ferrari 74/6 I-17011 ALBISOLA SUPERIORE (Savona) ITALIA

In data 15/02/2017 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 14/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio è distintivo perché include un elemento grafico che mostra un notevole grado d'immaginazione e impatto visivo in grado, di per sé, di attrarre l'attenzione del consumatore.
2. Gli elementi verbali che costruiscono il segno possono essere suggestivi ma non esclusivamente descrittivi. Infatti, il segno in questione richiede una certa immaginazione e diversi passaggi mentali per il pubblico pertinente perché questo possa giungere alla stessa conclusione dell'Ufficio. A sostegno delle sue argomentazioni la richiedente cita la sentenza della Corte C-389/99 Baby-dry del 20 settembre 2001.
3. Infine, la ricorrente sostiene che marchi simili sono già stati registrati

dall'Ufficio, in particolare: 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 revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti Classe 3: Gel idratanti [cosmetici]; Gel per il corpo; Gel per le mani; Gel per uso cosmetico; Gel per il viso; Cosmetici sotto forma di gel; Gel per massaggi, non ad uso medico; Gel all'aloè vera per uso cosmetico; Gel per massaggi non ad uso medico; Creme non medicate; Creme dermatologiche [non medicate]; Idratanti per la pelle; Emollienti per la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle. L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti. Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all'aloè vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel topici per uso medico e terapeutico. 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, secondo l'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).

Per quanto riguarda il punto 1 l'Ufficio osserva quanto segue:

Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l'Ufficio ribadisce che la struttura del segno di cui viene chiesta la registrazione è piuttosto ovvio e ordinaria. Il marchio appare in caratteri di stampa piuttosto comuni. La costruzione del segno con il rettangolo e l'elemento verbale scritto in parte in corsivo ed in parte no, al suo interno è banale ed il consumatore non vi presterà loro grande attenzione. Questi elementi, infatti, per loro natura e dimensioni, non sono in grado di imprimere un'effettiva e durevole impressione nella mente del consumatore né, d'altra parte, sono in grado di deviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della parola. Essi

incidono, per le loro dimensioni, posizione e caratteristiche, in un modo del tutto trascurabile e in ogni caso non sono tali da distogliere l'attenzione del pubblico interessato dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale. L'Ufficio ritiene pertanto che, anche se il segno in questione contiene degli elementi figurativi, essi non possiedono una caratteristica tale da dotare il marchio nel suo complesso, di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Per quanto riguarda il punto 2 l'Ufficio osserva quanto segue: Come indicato nella nostra comunicazione precedente, la combinazione delle parole TRAUM e GEL sebbene non appaia in alcun dizionario, è facilmente intelligibile e comprensibile dai consumatori dei prodotti in questione che, come si è rilevato nella nostra precedente comunicazione, sono costituiti da un consumatore medio. Le due componenti TRAUM e GEL rimangono indipendenti in modo che i consumatori possono distinguere ciascuna di esse nel suo significato. La combinazione, come rilevato in precedenza, obbedisce ad un schema che consiste nel combinare le parole descrittive lasciando trasparente il loro significato in modo da convogliare un nuovo concetto che tuttavia è sempre correlato alle caratteristiche dei servizi di cui trattasi. Non si tratta, quindi, della creazione di un neologismo dotato di un significato arbitrario. Un neologismo, infatti, è registrabile nella misura in cui sia distintivo e non descrittivo. Ciò è evidente quando, come nel caso presente, si tratta di indicare oggetti o servizi nuovi per i quali la loro identificazione è necessariamente nuova e descrittiva allo stesso tempo. Infatti, come sottolineato dalla richiedente, il valore distintivo (o descrittivo) di un segno va valutato alla luce del pubblico di riferimento o dal punto di vista del consumatore del prodotto o servizio in oggetto. Contrariamente al caso Baby-Dry citato dalla richiedente, dove il consumatore deve compiere una serie di passaggi mentali per passare dal concetto di Baby-dry (bebè-secco/asciutto) a il significato realmente veicolato in forma ordinaria e, cioè: "mantiene il bebè asciutto", nel presente caso la costruzione è effettivamente quella ordinaria e comune nel settore per indicare la funzione o la natura del prodotto. In altri termini, mentre detta costruzione caratterizzata, come si è detto, dalla combinazione di due o più elementi descrittivi è quanto di più comune nel settore farmaceutico, per cui il consumatore non lo percepisce come inusuale, ciò non vale necessariamente per i pannolini o per altri tipi merceologici. Pertanto il significato veicolato dal segno non sarà, da questo tipo di pubblico, percepito come combinazione inusuale di termini di per se descrittivi. Si tratta quindi di un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come "un modo normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non avrà bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un'espressione, nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come precedentemente sottolineato: " creme del tipo gelatinoso concepite per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi ".

Per quanto riguarda il punto 3 l'Ufficio osserva quanto segue: Per quanto

riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, 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).

Di conseguenza, dato il carattere descrittivo del segno per i servizi menzionati, si deve necessariamente concludere che il segno sia pure privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE.

Conclusioni:

Per i motivi di cui sopra e ai sensi dell'articolo 7(1)(b) e (c) EUTMR e articolo 7, paragrafo 2 EUTMR, l'applicazione per l'Unione Europea il marchio n. 16 289 712 TRAUMGEL è respinta per i prodotti rivendicati nella classe 5 e, cioè: Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all'aloe vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel topici per uso medico e terapeutico.

BEAUTYWEB.TV – EUIPO 03.02.2017

utyWeb

BEAUTYWEB.TV – EUIPO 03.02.2017

Siamo di fronte ad n marchio figurativo: Beautyweb.tv

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

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

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

Alicante, 03/02/2017

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

Marchio: Beautyweb.tv

Tipo de marchio: Marchio figurativo

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

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

In data 27/09/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che

possono essere sintetizzate come segue:

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

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

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

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

5. L'Ufficio ha parimenti ammesso alla registrazione mere combinazioni di colori costituite dall'abbinamento tra un colore molto scuro ed uno molto brillante. A tal proposito, la richiedente elenca una serie di marchi già accettati dall'Ufficio. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). "I segni e

le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

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

- Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue: La richiedente sostiene che il "consumatore di riferimento" dei servizi in questione non sia il consumatore medio dei prodotti di massa ma un consumatore la cui "aspettativa" in termini di distintività dei marchi sia eccezionalmente bassa. La richiedente, a sostegno del suo argomento, fa riferimento alla notevole quantità di canali televisivi connotati dalla "descrittività" dei loro nomi. Inoltre, cita una decisione della Corte secondo la quale, ragionando a contrario, dalla coesistenza nel settore delle telecomunicazioni di marchi composti da un elemento denominativo e da un elemento numerico, sarebbe possibile desumere, in principio, una certa distintività degli stessi. La circostanza della notevole quantità di canali televisivi connotati dalla "descrittività" dei loro nomi, a rigore, non dice nulla circa la distintività o meno degli stessi. Piuttosto l'Ufficio la interpreta come una tendenza tipica di certi agenti commerciali in specifici settori del mercato, a derogare alla necessità che il segno adottato abbia fin dall'inizio del suo uso, un minimum di carattere distintivo (facilmente acquisibile tra l'altro, con l'uso massiccio degli strumenti di comunicazione di massa), a favore dell'immediatezza della comunicazione e, tra l'altro, con notevole risparmio economico. Come precisato in precedenza, il giudizio di merito dell'Ufficio si caratterizza per il fatto che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga misura ipotetica, che obbedisce ad esigenze squisitamente amministrative. Giudizio che si compie sulla base di un ristretto numero di elementi e, cioè: i prodotti e servizi oggetto della domanda così come appaiono elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno formalisticamente analizzato in se e per se.

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

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

- Con riferimento al punto 3) l'Ufficio rileva quanto segue: Con riferimento alla necessità di una valutazione complessiva sollevata dalla richiedente, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno, per il consumatore di riferimento di lingua inglese, possa essere percepito come descrizione delle caratteristiche dei servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR). L'Ufficio concorda con la richiedente sul fatto che, essendo il marchio in questione un marchio complesso (composto dagli elementi "beauty", "web" e

“tv” e da una componente grafica caratterizzata soprattutto, ma non solo, dalla contrapposizione dei colori nero e fucsia sullo sfondo della parte denominativa), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva sia necessario valutarlo nel suo complesso.

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

In altri termini, tenuto conto della specificità dei servizi cui fa riferimento, la dicitura “BEAUTYWEB.TV” non è verosimilmente percepita come inusuale o, come dice la richiedente, “di fantasia”, dal consumatore di riferimento. Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l'Ufficio ribadisce che la struttura del segno oggetto della domanda di registrazione sia piuttosto ovvia e ordinaria. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa su fondo rettangolare nero e fucsia. Il fatto che la dicitura appaia con lettere maiuscole e minuscole non è altro che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo, che non sono in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal significato trasmesso dagli elementi verbali. I colori (nero e fucsia) non sono sostanzialmente diversi dai colori di base. Tali elementi non sono in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore, né di sviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della dicitura, trattandosi di caratteri perfettamente leggibili. Tale elementi figurativi non necessitano di uno sforzo interpretativo da parte del pubblico interessato per capire/indovinare il significato degli elementi verbali. Essi incidono, per dimensione, collocazione e caratteristiche, in modo del tutto trascurabile e comunque non sono tali da sviare l'attenzione del pubblico di riferimento dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale. Peraltro, il riferimento ai marchi definiti come “combinazione di colore” dalla richiedente, non è pertinente. Infatti, le combinazioni di colori non sono la stessa cosa di un marchio complesso caratterizzato, come nel presente caso, da un elemento grafico rettangolare composto da due colori diversi. La combinazione di colori è una tipologia di segno specifica e peculiare che fa riferimento ad una specifica combinazione di colori adottata sui prodotti o sul materiale che accompagna i servizi come segno distintivo. L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo anche di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE.

- Con riferimento al punto 4) l'Ufficio rileva quanto segue: Per quanto

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

L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria. Per tali ragioni l'Ufficio ritiene che nel caso in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento. Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). "Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

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

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

SUPERTOP – Quinta Commissione di

Ricorso 21.03.2017

Supertop

SUPERTOP – Quinta Commissione di Ricorso 21.03.2017

Siamo di fronte al marchio SUPERTOP registrato da Tecnokar per le classi 12 e 39 (in sintesi camion e servizi di noleggio)

Con decisione del 2 giugno 2015 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore rifiutava la domanda di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Il consumatore di lingua inglese non percepirà “SUPERTOP” come una combinazione insolita, in grado di scostarsi in modo percettibile dalla somma degli elementi che compongono il segno. Il marchio, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, non può essere considerato un marchio allusivo o suggestivo, giacché presenta un chiaro riferimento a una caratteristica dei prodotti e servizi.

In data 29 luglio 2015 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata.

Il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conclude che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 21 marzo 2017

Nel procedimento R 1520/2015-5

TECNOKAR TRAILERS S.R.L. Zona Industriale S. Chiodo 06049 Spoleto Italia
Richiedente / Ricorrente rappresentata da BRUNACCI & PARTNERS S.R.L, Via
Scaglia Est, n. 19-31, 41126 Modena, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 412 523

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

21/03/2017, R 1520/2015-5, Supertop (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 29 ottobre 2014, TECNOKAR TRAILERS S.R.L. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo:

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 – Semirimorchi; camion; camion ribaltabili; camion con rimorchio; rimorchi per camion; camion a cassone ribaltabile; rimorchi [veicoli]; assali per rimorchi; giunti per rimorchi; attacchi per rimorchi; telai per rimorchi; rimorchi di veicoli; barre di traino per rimorchi; barre di attacco per rimorchi; cassoni [veicoli]; cassoni ribaltabili per veicoli; autocarri; telai di veicoli; carrelli; veicoli.

Classe 39 – Noleggio di camion; noleggio di autocarri; noleggio di rimorchi e semirimorchi; noleggio di veicoli; noleggio di parti di veicoli; noleggio di carrelli; noleggio di cassoni. 2 In data 18 novembre 2014, l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i prodotti e servizi rivendicati. 3 In data 18 marzo 2015, la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Per esprimere il concetto di "estremamente eccellente" o "di gran lunga superiore" il pubblico di riferimento utilizzerebbe espressioni diverse rispetto a "SUPERTOP" quali ad esempio "excellent", "outstanding" o "best". – Un elemento di un marchio esiste nella misura in cui viene percepito dal pubblico di riferimento. In caso di un segno caratterizzato da una sola parola, il pubblico di riferimento percepirà il segno come composto da più elementi quando una parte di tale segno ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato.

– L'esaminatore ha arbitrariamente attribuito al termine "TOP" il significato di aggettivo anziché di sostantivo. Ne consegue che il significato della combinazione di termini non è univoco, ma dipende dall'interpretazione che viene data alle singole componenti. Gli elementi "SUPER" e "TOP" sono diversamente traducibili a seconda del significato che si intende loro attribuire. – La scelta operata dall'esaminatore di interpretare il marchio come composto da un avverbio ("SUPER") e da un aggettivo ("TOP"), anziché, secondo le regole della grammatica inglese, da un aggettivo ("SUPER") e da un sostantivo ("TOP"), risulta essere arbitraria. Tradurre il marchio come "estremamente eccellente" o "di gran lunga superiore" implica l'applicazione di una regola grammaticale che costituisce un'eccezione alla regola generale. Tale interpretazione implica l'attribuzione di un significato esclamativo, ovvero costituisce una valutazione personale che prescinde dal mero significato letterale del termine, finendo per attribuire un'ingiustificata e sopravvalutata rilevanza ai termini "SUPER" e "TOP". – Nell'uso corrente, i termini "SUPER" e "TOP" sono di solito destinati a partecipare alla formazione di comparativi o superlativi mediante l'aggiunta di un aggettivo o di un sostantivo e non sono normalmente utilizzati congiuntamente. Pertanto, l'espressione "SUPERTOP" costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, trattasi di un'espressione iperbolica e tautologica e

senza alcun diretto riferimento ai prodotti o servizi di cui si tratta. – La veste grafica del segno è da ritenersi sufficiente a conferire al segno un discreto carattere distintivo. In particolare, l'arrotondamento delle lettere, l'andamento inclinato del testo e il tratto della lettera "T" che sovrasta più lettere. – La richiedente produce altresì documenti volti a provare la capacità distintiva accresciuta del segno "SUPERTOP" nel mercato:

- All. 1: copia di un dépliant pubblicitario in lingua inglese;
- All. 2: rassegna stampa in lingua italiana ("Uomini e trasporti" 2008, "GO! CAMION" 2010, "tuttoTrasporti" 2008; "vadoetorno" 200, "CSC cantieri strade costruzioni" 2012, "tuttoUsato" 2010);
- All. 3: fatture emesse dalla richiedente dirette a clienti in Italia, Francia e Croazia;
- All. 4: estratto contabile delle vendite;
- All. 5: listino prezzi di rimorchi della richiedente (in vigore dal 20042005);
- All. ti 6 e 7: elenco espositori fiera internazionale Transpo Logitec (2015 Italia).

4 Con decisione del 2 giugno 2015 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore rifiutava la domanda di marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – Al fine di individuare la caratteristica distintiva di un marchio composto da più elementi, l'Ufficio deve considerarlo nel suo complesso. Come affermato dal Tribunale, una simile analisi non risulta incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che compongono il marchio in questione.

– I termini "SUPER" e "TOP" risultano essere del tutto correnti, reperibili in dizionari generici che danno vita ad una dicitura traducibile in italiano come "estremamente eccellente/i". Non si tratta, come affermato dalla richiedente, di un'interpretazione forzata e personale dell'Ufficio e nemmeno di una dicitura scorretta dal punto di vista grammaticale. – Il termine "SUPER", così come indicato dalla definizione tratta dal dizionario MacMillan, può svolgere una funzione avverbiale e, come tale, precedere un aggettivo. Il termine "TOP" oltre che aggettivo può anche essere considerato come sostantivo. – L'Ufficio, lungi dall'affermare che i singoli vocaboli abbiano un significato univoco, si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame un significato plausibile, vale a dire quello che sarebbe presumibilmente conferito dal consumatore. – Il consumatore di lingua inglese non percepirà "SUPERTOP" come una combinazione insolita, in grado di scostarsi in modo percettibile dalla somma degli elementi che compongono il segno. Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza, il fatto che la dicitura "SUPERTOP" non sia rintracciabile in alcun dizionario non rende necessariamente il segno idoneo alla registrazione. – L'Ufficio conferma che, se applicata ai prodotti e servizi richiesti, il segno informa immediatamente il consumatore del fatto che si tratta di semirimorchi, camion, rimorchi per camion, giunti per rimorchi, veicoli, noleggio di camion, noleggio di veicoli, noleggio di cassoni ecc. estremamente eccellenti, ovvero di gran lunga superiori ad altri dello stesso tipo. – Il marchio, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, non può essere considerato un marchio allusivo o suggestivo, giacché presenta un chiaro riferimento a una caratteristica dei prodotti e servizi. – Gli elementi figurativi presenti nel segno non sono distintivi. Il segno in esame possiede determinati elementi

figurativi stilizzati che si limitano all'utilizzo di caratteri di stampa alquanto comuni che ricordano la scrittura manuale. L'inclinazione, l'arrotondamento delle lettere e il tratto della "T" leggermente allungato non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Questi non sono in grado di imprimersi in modo efficace nella mente del consumatore, né sono in grado di sviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della dicitura, non essendo necessario uno sforzo interpretativo da parte del pubblico per capire il significato degli elementi verbali. – Con riferimento alla distintività acquisita del marchio in seguito all'uso che ne è stato fatto, l'Ufficio rileva che il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti e servizi in questione è composto da consumatori medi e specializzati di lingua inglese. Occorre pertanto verificare se una parte significativa dei consumatori del Regno Unito, Irlanda e Malta sia stata esposta al segno in esame per un periodo di tempo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l'indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale. – Le fatture allegate dalla richiedente sono principalmente dirette a clienti francesi e italiani, ad eccezione di alcune fatture per la Croazia. Non sono stati forniti dati generali relativi al fatturato. – Il documento "Vendite all'estero Supertop" non specifica quali siano i prodotti e servizi interessati e indica che dal 2006 al 2015 sono state fornite solo 3 unità a Malta, nessun riferimento a Regno Unito e Irlanda. – La richiedente non ha fornito nessun dato circa gli investimenti pubblicitari sostenuti o in riferimento alle quote di mercato detenute dal marchio, indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. – Ne consegue che risulta impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente esposta al segno in esame.

5 In data 29 luglio 2015 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 2 ottobre 2015.

Motivi del ricorso

6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – La richiedente non comprende le ragioni per cui l'esaminatore abbia limitato il pubblico di riferimento ai soli paesi di lingua anglofona e non abbia motivato riguardo alla richiesta di estendere il pubblico di riferimento a tutta l'Unione europea. A tal proposito, occorre rilevare che i termini "SUPER" e "TOP" sono riconosciuti e utilizzati nella quasi totalità delle lingue parlate nel territorio dell'Unione. – Diversamente da quanto affermato dall'esaminatore, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da consumatori specializzati. I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio sono destinati ad un pubblico altamente specializzato che effettuerà la propria scelta sulla base delle caratteristiche tecniche del prodotto e non sulla base del messaggio veicolato dal marchio. – Anche riconoscendo che i termini "SUPER" e "TOP", singolarmente considerati, possano essere utilizzati in modo descrittivo, è altrettanto vero che l'analisi conclusiva sul marchio deve sempre riguardare il segno nel suo complesso. La combinazione inusuale e fantasiosa dei predetti termini dà origine ad un neologismo che non veicola messaggio

alcuno. – Con riferimento al consumatore anglofono, l'esaminatore avrebbe dovuto tenere conto del significato normalmente attribuito all'espressione "SUPERTOP" secondo le regole della grammatica inglese. L'interpretazione più logica impone che il segno in questione venga inteso come l'accostamento di un aggettivo o un prefisso invariabile ("SUPER") ad un sostantivo ("TOP"). Ne consegue che l'unico significato possibile sarebbe quello di un "TOP" che ha la qualità di essere "SUPER". Tale significato non sarebbe descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati dal marchio "SUPERTOP". – Anche nel caso in cui il marchio fosse interpretato come l'abbinamento di due aggettivi, l'originalità del segno sarebbe ravvisabile non solo nell'abbinare due termini che di solito sono utilizzati singolarmente, ma anche nell'accostare due espressioni sinonimiche, il cui accostamento non fa altro che rafforzare, esagerandolo, il significato dei due termini. – L'esempio fornito dall'esaminatore, tratto dal dizionario Macmillan non è pertinente con quanto sollevato dalla richiedente. Il termine "THIN", indipendentemente dal significato attribuitogli, è sempre utilizzato con funzione aggettivale, mai con funzione sostantivale. Il termine che qui rileva è "TOP", questo annovera tra i suoi significati un elevato numero di sostantivi e un minor numero di aggettivi. In termini probabilistici, risulta certamente più plausibile che il consumatore interpreti il termine "TOP" come un sostantivo. – La richiedente cita la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, con riferimento al caso "ULTRAPLUS", in cui si afferma che tale termine, privo di carattere descrittivo e di una costruzione lessicalmente corretta, può avere un carattere distintivo per degli utensili da forno (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 47). – Le caratteristiche dei prodotti e servizi designati non sono indicate né individuate dal segno di cui si chiede la registrazione e, anche nell'ipotesi in cui il pubblico di riferimento possa immaginare che tali caratteristiche siano evocate, queste restano troppo vaghe e indeterminate per rendere tale segno descrittivo dei prodotti di cui si tratta (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 24-26). – Il termine "SUPERTOP" non può essere considerato descrittivo in quanto esso rappresenta un neologismo che conferisce al marchio una funzione distintiva e il fatto che tale parola non figuri in alcun dizionario rappresenta un indizio rilevante a favore del suo carattere inventivo e di fantasia. – Il segno "SUPERTOP" può eventualmente essere considerato evocativo delle caratteristiche dei prodotti e servizi contraddistinti dal segno. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE vieta la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da indicazioni che servano a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o le caratteristiche dei prodotti e servizi, ma non vieta che un'impresa evochi indirettamente la fama dei propri prodotti o servizi. – La richiedente ritiene che la veste grafica sia sufficiente a conferire al segno un discreto valore distintivo, in conformità alla giurisprudenza in ragione della quale non è richiesta una peculiare creatività o immaginazione. Quello che a prima vista può essere considerato uno stile lineare, in realtà nasconde una scelta che colpisce profondamente proprio per la sua semplicità. Inoltre, alcuni degli elementi figurativi, inter alia il tratto di linea della lettera "T" e l'inclinazione delle lettere, hanno un impatto visivo autonomo e incidono sull'impressione d'insieme del segno allo stesso livello dell'elemento verbale e sono quindi in grado di attirare l'attenzione del consumatore. – Con riferimento alla scelta dell'Ufficio di considerare come pubblico di

riferimento consumatori medi e specializzati di lingua inglese, la richiedente ritiene che, nel caso in esame, il pubblico di riferimento sia rappresentato da operatori economici europei altamente specializzati operanti a vario titolo nel settore autotrasporti che non appartengono esclusivamente ai paesi di lingua anglofona. In particolare, il grado di specializzazione del consumatore di riferimento determina l'effettivo ambito del pubblico di riferimento: più sarà elevato il livello di specializzazione in tema di prodotti e servizi, meno sarà rilevante la provenienza geografica e linguistica di detto pubblico. Ne consegue che il pubblico di riferimento sarà il consumatore specializzato europeo, indipendentemente dallo Stato di appartenenza. – Con riferimento alla mancata prova dell'acquisita distintività del marchio, la richiedente sostiene che le fatture di cui all'All. 3, tenuto conto della tipologia e del costo del prodotto, siano idonee a dimostrare l'estensione territoriale del marchio a livello europeo. Tali elementi, valutati in combinazione con gli All.ti 4a e 4b forniscono informazioni complete riguardo al numero di prodotti commercializzati all'interno dell'Unione europea. – Il documento "Vendite estero Supertop" è uno schema riassuntivo dei dati di vendita contenuti nelle successive pagine che compongono l'Allegato. Dall'esame di tali pagine è possibile rilevare la tipologia di prodotto venduto, il numero di pezzi, la data del contratto di vendita, l'ambito geografico e il nominativo dell'acquirente. – La richiedente produce in sede di ricorso i seguenti documenti: • All.ti 8a, 8b e 8c: estratti dalla pubblicazione "Cantieri strade e costruzioni"; • All. 9: articolo tratto dalla Rivista Trimestrale di Economia e Impresa del Sistema Confindustriale dell'Umbria; • All. 10: estratto dell'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica (ANFIA); • All. 11: certificati di qualità del prodotto UNI, EN, ISO. 7 Il 6 luglio 2016, la Commissione inviava alla richiedente una comunicazione in cui affermava che: – Non solo il pubblico anglofono, ma anche quello francofono è in grado di percepire l'espressione contenuta nel segno di cui si discute. In particolare, il segno a oggetto del presente procedimento fornisce al consumatore un'informazione di carattere astratto, indicando i prodotti e servizi della richiedente come superiori e/o migliori di quelli dei suoi concorrenti. – Pertanto, il marchio, considerato nel suo complesso, non sarà considerato dal pubblico francofono come un segno che prima facie è capace di distinguere l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi rivendicati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. – Inoltre, la Commissione ritiene altresì applicabile l'obiezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. In particolare, nella percezione del pubblico anglofono il termine "TOP" è suscettibile di essere inteso come riferimento alla parte superiore di qualsiasi oggetto. Pertanto, il pubblico di riferimento percepirà il segno in questione nel senso che la parte superiore dei veicoli e rimorchi per cui il marchio è registrato possiede determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quelle dei prodotti offerti da altre imprese. – Inoltre, la vertente figurativa del marchio non è in grado di distogliere l'attenzione del pubblico dal messaggio convogliato dall'elemento verbale del segno. 8 In data 6 settembre 2016, la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016. In particolare la richiedente osservava quanto segue: – Il pubblico di lingua francese non percepirà immediatamente la valenza promozionale del segno. In lingua francese il termine "TOP" può essere interpretato come "segnale

acustico". Ne consegue che il pubblico francese potrà percepire il segno come "supersegnale". – Occorre ritenere ingiustificata l'interpretazione della Commissione secondo la quale il marchio "SUPERTOP" possa essere percepito dal pubblico francofono come slogan commerciale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli slogan commerciali sono considerati distintivi se, a parte la loro funzione promozionale, il pubblico li percepisce come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione. Un sintagma come "SUPERTOP" il cui significato si presta a dubbi interpretativi, è ambiguo e la sua interpretazione richiede un notevole sforzo interpretativo da parte dei consumatori che non sarebbero in grado di stabilire un nesso chiaro e diretto con i prodotti e servizi rivendicati. – Anche nel caso in cui si volesse riconoscere un significato elogiativo ai termini "SUPER" e "TOP" singolarmente considerati, è altrettanto vero che l'analisi sul marchio deve riguardare il segno nel suo complesso. Il marchio "SUPERTOP" costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, in contrasto con le regole grammaticali. Il risultato di tale accostamento è un termine nuovo che va oltre il mero significato elogiativo dei singoli termini, come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 44 e 47). – La Commissione sostiene che l'interpretazione più coerente da adottare alla presente fattispecie sia quella di considerare "SUPERTOP" come l'accostamento di un aggettivo ("SUPER") a un sostantivo ("TOP"). Il termine "TOP", così come interpretato dalla Commissione non assume alcuna rilevanza per il pubblico dei consumatori, dal momento che non richiama né il prodotto o servizio rivendicato né alcuna delle sue caratteristiche o qualità intrinseche. – Anche nell'ipotesi in cui si volesse attribuire al segno il significato descrittivo attribuitogli dalla Commissione, l'apprezzamento del consumatore di riferimento non ne risulterebbe influenzato. Per il consumatore specializzato è irrilevante, ai fini della determinazione dell'acquisto di un mezzo industriale, che la parte superiore del prodotto sia eccellente. Tale parte risulta infatti essere la meno importante del prodotto, fungendo esclusivamente come copertura. Inoltre, tali mezzi industriali, essendo prevalentemente destinati alla movimentazione di materiali pesanti, sono contenitori per lo più privi di una parte superiore. – Con riferimento alla mancanza di una veste grafica sufficientemente caratterizzante da distogliere l'attenzione del pubblico dal significato del marchio, la richiedente si richiama alle difese esposte nei precedenti scritti difensivi. – Inoltre, il marchio "SUPERTOP" ha acquistato capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE su gran parte del territorio dell'Unione europea, Francia compresa. In tal senso la richiedente produce i seguenti documenti: • All.ti 12, 13, 14, 15, 16 e 17: copie di fatture emesse da TECNOKAR TRAILERS S.R.L relative al periodo 2011-2014 e dirette a clienti in Francia; • All. 18: copia del contratto di distribuzione esclusivo per la Francia concluso tra la richiedente e RE.MEC SARL; • All. 19: sentenza del Tribunale di Parigi instaurata dalla richiedente nei confronti di RE.MEC SARL, al fine di determinare la titolarità del marchio "SUPERTOP"; • All.ti 20 e 21: fatture dirette a clienti in Italia e Croazia.

Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 10 Tuttavia, il

ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. 11 La Commissione, per ragioni di chiarezza espositiva, comincerà a valutare il marchio alla luce dall'impedimento di cui Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 12 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 europea. 13 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). 14 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) 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). 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).

16 La Commissione ritiene che i prodotti e servizi richiesti, rientranti nelle classi 12 e 39, si rivolgano sia al grande pubblico (ad esempio nel caso di veicoli e noleggio di veicoli), il cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia ad un pubblico professionale (nel caso, inter alia, di semirimorchi, camion, camion ribaltabili, ecc.), trattasi di professionisti nel settore dei trasporti, il cui livello di attenzione si ritiene generalmente superiore alla media. 17 Con riguardo al pubblico composto da professionisti, si ricorda che il fatto che i prodotti e servizi obiettati possano indirizzarsi a un pubblico specializzato non è in grado di inficiare le precedenti considerazioni, dal momento che il livello di attenzione di un tale pubblico, in linea di principio elevato, è tuttavia relativamente debole con riguardo a indicazioni di carattere promozionale (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).

18 Nel caso in esame, il segno consiste nell'espressione "SUPERTOP", accompagnata da una certa stilizzazione grafica. I termini "SUPER" e "TOP" che compongono il segno, appartengono a vari idiomi ufficiali dell'Unione europea. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, il paragrafo 1 di detto articolo trova applicazione anche qualora le cause d'impedimento esistano soltanto per una parte dell'Unione europea. 19 A tal proposito, la Commissione ritiene opportuno verificare la sussistenza dell'impedimento assoluto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE con riferimento alla percezione del pubblico anglofono dell'Unione europea che, seguendo un approccio restrittivo, è composto da consumatori dei seguenti territori: Regno Unito, Irlanda e Malta. 20 D'accordo con quanto citato dal Dizionario Online Collins, agli elementi del marchio oggetto della domanda può essere attribuito il significato seguente: – "SUPER": Some people use super to mean very nice or very good.

(https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/super_1) Traduzione all'italiano: Alcune persone usano "super" per indicare molto bello o molto buono. – "TOP": The top of something is its highest point or part.

(https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/top_1) Traduzione all'italiano: Il "top" di qualcosa è la sua parte o il suo punto più alto. 21 Alla luce dei predetti significati, la Commissione ritiene che l'espressione contenuta nel marchio, valutata nel suo insieme, sarà compresa dal pubblico anglofono come, inter alia, un'indicazione del fatto che la parte superiore di un oggetto possiede certe caratteristiche che la rendono molto buona o molto bella, e, quindi, migliore rispetto alle altre. 22 In linea con il contenuto della comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016, tale considerazione si discosta in certa misura dalla conclusione dell'esaminatore, che, invece, ha ritenuto che, relativamente al pubblico anglofono, l'espressione "SUPERTOP" convogliasse il significato di "estremamente eccellente/i". 23 La Commissione, non condivide pienamente la valutazione dell'esaminatore. Infatti, la Commissione ritiene che il pubblico anglofono, conformemente ai significati indicati sopra, percepirà il termine "TOP" prevalentemente come un chiaro riferimento alla parte superiore di un oggetto e non come un aggettivo. Si tratta dunque di un'indicazione dai fini elogiativi e promozionali che si riferisce alla parte superiore dei rimorchi della richiedente. In effetti, tutti i prodotti richiesti possono consistere, contenere e formare parte di rimorchi, mentre i servizi richiesti si riferiscono espressamente ai prodotti rivendicati nella classe 12.

24 In particolare, con riferimento a "veicoli" e "autocarri", i quali, a sua volta, includono i "camion; camion ribaltabili; camion con rimorchio; camion a cassone ribaltabile", la Commissione reputa che l'espressione "SUPERTOP" indichi in maniera elogiativa che tutti questi prodotti della richiedente possiedono nella loro parte superiore, specialmente in quella del rimorchio, determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti, come, a titolo d'esempio, un sistema sofisticato e/o avanzato di apertura/chiusura o un telaio più resistente agli impatti e/o agli agenti atmosferici.

25 Allo stesso modo, l'espressione in esame, applicata a "semirimorchi; rimorchi per camion; rimorchi [veicoli]; cassoni [veicoli]; cassoni ribaltabili per veicoli; carrelli", convoglierà un messaggio che promuove agli occhi del pubblico considerato il fatto che questi prodotti possiedono

nella loro parte superiore determinate caratteristiche, come quelle citate in precedenza, che sono tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti.

26 Inoltre, in quanto ai restanti prodotti richiesti, ovverosia “assali per rimorchi; giunti per rimorchi; attacchi per rimorchi; telai per rimorchi; rimorchi di veicoli; barre di traino per rimorchi; barre di attacco per rimorchi”, essi si trattano di pezzi e componenti specifici di camion e rimorchi, poiché formano parte di quest’ultimi e ne permettono il funzionamento. Dunque, non vi è dubbio che l’espressione contenuta nel segno avrà una mera funzione di promuovere i prodotti in questione, indicando che essi appartengono o sono specificamente disegnati per veicoli, camion, rimorchi, ecc., che possiedono nella loro parte superiore determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti.

27 Conseguentemente, almeno per una parte significativa del pubblico anglofono, l’espressione contenuta nel segno avrà una valenza di un mero messaggio promozionale che esalta, elogiandole, determinate caratteristiche dei prodotti di cui si discute. 28 Infine, è sufficiente notare che le considerazioni di cui sopra sono altresì valide per servizi richiesti, poiché essi hanno come oggetto principale attività di noleggio di rimorchi, semirimorchi, camion carrelli, autocarri ecc., in relazione ai quali, come considerato in precedenza, l’espressione contenuta nel segno trasmette un’informazione che promuove certe qualità di una loro caratteristica. 29 In tutti questi casi, il pubblico destinatario, o quantomeno una parte significativa di esso, sarà propenso a percepire il segno come un’indicazione che, anche se non specifica le ragioni, semplicemente elogia i prodotti e servizi rivendicati. Al riguardo, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che questi tipi di slogan promozionali siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di slogan promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire solo un’informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengano considerati. Pertanto, anche se il termine “SUPER” non descrive nessuna caratteristica specifica relativamente alla parte superiore dei prodotti e servizi in oggetto, ciò non toglie che esso esalti una caratteristica di tal prodotti o di una parte di questi. Al riguardo si rammenta come la consolidata giurisprudenza abbia più volte rifiutato la registrazione a messaggi

promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (20/01/2009, T424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 26 ; 03/07/2003, T-122/01, 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, T157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 30 In quanto alle doglianze mosse dalla richiedente circa il fatto che il termine “TOP”, interpretato come la parte superiore di un oggetto, non avrebbe alcuna rilevanza per il pubblico dei consumatori, non richiamando né il prodotto o servizio rivendicato, né alcuna delle sue caratteristiche o qualità intrinseche, la Commissione, a mero titolo di

esempio, ritiene opportuno fare riferimento alle evidenze fotografiche contenute a pagina 11 delle osservazioni della richiedente. Tali immagini permettono chiaramente di identificare la parte superiore dei mezzi industriali ivi rappresentati, in particolare quella dei rimorchi. Ovverosia una copertura posta a protezione del carico. 31 A prescindere dalle indicazioni contenute nel fascicolo, la Commissione ritiene di non poter dare accoglimento alle censure mosse dalla richiedente con riferimento al fatto che la parte superiore di suddetti mezzi industriali sia la meno importante del veicolo in sé considerato, trattandosi di mezzi destinati al trasporto di grandi quantità di materiali pesanti. 32 Ad avviso della Commissione, la circostanza per cui i rimorchi, semirimorchi, camion carrelli, autocarri ecc. della richiedente possano essere caratterizzati da un sistema di apertura/chiusura nella loro estremità superiore, rappresenta una caratteristica rilevante in quanto facilita una varietà di attività tipiche del trasporto e, in particolare, del carico/scarico di materiali, soprattutto pesanti, i quali saranno più agevolmente spostati dall'alto, per esempio, mediante un sistema di sollevamento carichi. Inoltre, la possibilità di chiudere l'estremità superiore dei prodotti in esame permette che la pioggia e altri agenti atmosferici non danneggino il carico. Il fatto che, secondo la richiedente, la parte superiore del prodotto svolga esclusivamente il ruolo di copertura e che non porti alcun beneficio al funzionamento del mezzo, non inficia il fatto che il termine "TOP" possa riferirsi a una parte dei prodotti in questione. 33 Inoltre, la Commissione non concorda con la richiedente secondo cui il marchio "SUPERTOP" costituirebbe una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, in contrasto con le regole grammaticali, tale da creare un segno che possa essere considerato originale e dotato di capacità distintiva. Si tratta, al contrario, dell'accostamento di un aggettivo con un sostantivo. 34 La richiedente cita la giurisprudenza del Tribunale nel caso "Ultraplus", in cui si afferma che detta espressione costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale e priva di carattere descrittivo, avendo un carattere distintivo per i prodotti per cui è registrata (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 44, 47). La richiedente, tuttavia, non tiene in dovuta considerazione la circostanza che, nel caso di specie, il pubblico anglofono di riferimento, o quantomeno una parte di esso, sarà propenso a percepire l'elemento "SUPER" in senso aggettivale e l'elemento "TOP" come sostantivo. Detta circostanza non si presenta nel segno "ULTRAPLUS", formato da due elementi che saranno necessariamente percepiti come aggettivi. Pertanto, le considerazioni contenute nella sentenza cui si riferisce la richiedente non possono trovare applicazione nel presente caso. 35 Per tutte queste ragioni, la Commissione è in disaccordo con la richiedente sul fatto che l'espressione in esame è composta da elementi che sarebbero inaspettati e che creano una tensione cognitiva presso il pubblico relativamente ai prodotti e servizi richiesti. Al contrario, non trattandosi di una dicitura suggestiva, bensì di un una formula promozionale circa la circostanza che i prodotti richiesti, i quali sono oggetto principale dei servizi, possiedono una parte superiore che è migliore rispetto a quella dei prodotti di altre imprese concorrenti, l'espressione "SUPERTOP", in assenza d'informazione previa alcuna, non permetterà al pubblico destinatario di percepire prima facie il segno come un'indicazione dell'origine commercial dei prodotti e servizi per cui si chiede la registrazione. 36 L'espressione in questione è,

pertanto, unicamente un semplice e ordinario messaggio promozionale, il quale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti e servizi di cui trattasi. Infatti, essa non possiede nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti e servizi in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). 37 In quanto alla stilizzazione grafica del segno, costituita dall'impiego del tratto allungato sulla lettera "T", la leggera stilizzazione della lettera "S", l'inclinazione e l'arrotondamento delle lettere che compongono il segno, la Commissione concorda con l'esaminatore sul fatto che detta componente non sarà in grado di modificare l'impatto puramente descrittivo dato dall'elemento denominativo. 38 La Commissione conclude che essa risulta essere un espediente grafico dalla connotazione banale. Ne consegue che le caratteristiche grafiche usate nel segno della richiedente non costituiscono un espediente d'impatto sufficiente da aggiungere distintività alcuna in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio (21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 2434). 39 Quindi, la veste grafica del segno non è suscettibile di dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Il segno è conseguentemente privo di qualsiasi elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v., per analogia, 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 40 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è privo di capacità disinibiva per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conferma che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

41 Inoltre, e conformemente alle considerazioni contenute nella comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016, la Commissione resta dell'opinione che anche il pubblico francofono, professionale e non, percepirà altresì il segno come uno slogan promozionale ai sensi della disposizione in questione. 42 Quanto alle considerazioni linguistiche, la Commissione è a conoscenza del fatto che i termini che compongono il segno "SUPERTOP" costituiscono altresì espressioni colloquiali proprie della lingua francese: – "SUPER": Préfixe du latin super, au-dessus de, exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré (supercarburant, superprofit), une supériorité hiérarchique (superpréfet); familièrement, indique que quelqu'un, quelque chose est exceptionnel, supérieur, extraordinaire (une supervoiture). (<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409?q=super#74550>) Traduzione all'italiano: (colloquiale), indica che qualcuno o qualcosa è eccezionale, superiore, straordinario. – "TOP": Familier. Le top, ce qui existe de mieux dans un domaine: Elle incarne le top de l'élégance. (<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/top/10910206/locution?q=top#901346>) Traduzione all'italiano: (colloquiale), ciò che esiste di meglio in un campo. 43 Considerando gli anzidetti significati letterali, il pubblico francofono, il quale comprende i consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 77, 78), percepirà l'espressione contenuta nel marchio come uno slogan commerciale

volto ad esaltare positivamente qualcosa o qualcuno indicando che è di gran lunga migliore rispetto agli altri. 44 Al riguardo è importante ricordare che 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 piuttosto un'informazione esclusivamente promozionale e 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). 45 Pertanto, la Commissione ritiene che l'esclusivo carattere laudativo/promozionale di tale messaggio sia suscettibile di essere immediatamente percepito in relazione a tutti i prodotti e servizi obiettati. In particolare, il pubblico francofono, composto da figure professionali e non, percepirà l'espressione "SUPERTOP" come uno slogan commerciale, volto a esaltare le caratteristiche dei prodotti e servizi in questione, come di gran qualità da renderli migliori rispetto a quelli dei concorrenti. Tale messaggio dal carattere meramente informativo 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). Infatti, l'esclusivo carattere laudativo-promozionale del segno richiesto è ugualmente percepibile dal pubblico più attento, il quale, non sarebbe in grado di considerare l'espressione "SUPERTOP" quale indicazione di una particolare origine commerciale. 46 La richiedente argomenta che il termine "TOP" possiede vari significati diversi e che il pubblico di riferimento potrà percepirlo nel significato di "segnale acustico". Pertanto, secondo questa, tale significato combinato con "SUPER", potrà essere interpretato come "supersegnale" e non come un'informazione di carattere astratto in grado di definire i prodotti e servizi della richiedente come superiori e/o migliori rispetto a quelli dei concorrenti. 47 A tal proposito, bisogna ricordare che un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti di cui trattasi (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso la possibilità che il pubblico di riferimento percepisca il segno come una formula promozionale dei prodotti e servizi per cui si chiede la registrazione del marchio, determina una ragione per escludere il marchio dalla registrazione. 48 Per queste ragioni, il segno della richiedente è privo di carattere distintivo intrinseco anche per il pubblico francofono rispetto ai prodotti e servizi richiesti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE 49 Anche se come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio dell'Unione europea (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti e servizi richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente elogiativo, ma anche poiché il segno in oggetto sarà percepito dal pubblico anglofono come un'indicazione descrittiva in relazione ai tali prodotti e servizi, ovverosia che essi sono, appartengono e si riferiscono a una linea di prodotti per espletare l'attività di rimorchio caratterizzati da parte superiore che possiede caratteristiche che la rendono migliore rispetto a

quella dei prodotti delle imprese concorrenti. 50 Anche se il pubblico di una parte dei prodotti e servizi è composto da professionisti di lingua inglese, occorre rilevare che anche se il livello di attenzione prestato da questi sarà superiore alla norma, ciò non implica che il marchio di cui si chiede la registrazione sia meno soggetto agli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, RMUE. Infatti, segni che non sono completamente compresi da consumatori di prodotti di consumo di massa, possono essere immediatamente compresi da un pubblico specializzato, in particolare nel caso in cui detti segni includano termini che si riferiscono al settore in cui opera il pubblico in questione (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).

51 In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato che è indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano, o meno, sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101, 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29). 52 Pertanto, tutti gli elementi del segno, valutati individualmente e nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo nella percezione del pubblico anglofono in relazione ai prodotti e servizi richiesti.

53 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conclude che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Articolo 7, paragrafo 3, RMUE 54 Stante la mancanza di carattere distintivo ab origine del segno, resta da valutare se questo abbia acquisito, per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all'uso sul mercato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, come sostiene la richiedente.

55 Secondo la giurisprudenza, un marchio può essere registrato in base all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva ab origine un tale carattere (10/03/2009, T-8/08, Conchiglia, EU:T:2009:63, § 36). 56 Inoltre, l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso deve essere avvenuta anteriormente al deposito della domanda di registrazione (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70), ovvero prima del 29 ottobre 2014. 57 Inoltre, l'uso deve essere dimostrato in tutti gli Stati membri nei quali è stata accertata la sussistenza di un impedimento alla registrazione (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 49), che, nella fattispecie, sono Regno Unito, Irlanda e Malta e, con riferimento ai paesi francofoni, Francia, Belgio e Lussemburgo. 58 In primo luogo, la Commissione ravvisa che, relativamente a Regno Unito, Irlanda e Malta, la richiedente ha prodotto un dépliant pubblicitario dei prodotti "SUPERTOP" in lingua inglese e, nel suo estratto contabile delle vendite estero "SUPERTOP", dichiara

altresì di aver effettuato nell'anno 2012 tre vendite a Malta. Dette vendite appaiono essere state fatte allo stesso cliente "ATITRANS COMMERCIALS LTD". 59 La documentazione in questione è del tutto carente, mancando qualsiasi indicazione di vendita nel Regno Unito e in Irlanda. Ancor più importante, non è possibile conoscere la quota di mercato detenuta dal marchio in tutti i tre Stati

membri sopracitati. In quanto al dépliant della richiedente, si osserva come esso non sia datato e come, inoltre, non sia possibile conoscere il suo ambito di distribuzione. Quindi, non vi sono elementi per concludere o dedurre che una porzione significativa del pubblico in questi territori rilevanti sia entrata in contatto con la pubblicazione in questione. Nemmeno la circostanza che tre espositori inglesi e uno irlandese abbiano partecipato alla fiera "Transpo Logitec" nulla dice circa la percezione di una parte significativa del pubblico in esame.

60 Rappresenta principio giurisprudenziale reiteratamente affermato quello per cui, per valutare il carattere distintivo acquisito tramite l'uso del marchio oggetto di una domanda di registrazione, devono essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del segno, 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 delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (v. 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 88). 61 Tuttavia, per ciò che riguarda i territori di Regno Unito, Irlanda e Malta, la richiedente non è stata in grado di proporre prova alcuna che possa fornire questo tipo di informazioni in maniera convincente. Lo stesso può dirsi in relazione al Belgio e al Lussemburgo. 62 Pertanto, a seguito di un'attenta analisi della documentazione depositata dalla richiedente, la Commissione reputa che non vi siano elementi sufficienti per concludere a favore della sussistenza di un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso del segno nei territori appena menzionati. 63 Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che la documentazione prodotta dalla richiedente fornisce prova di una certa dimensione economica dell'uso del marchio in questione solo con riferimento al territorio italiano, francese e in modo limitato in quello croato, così come dimostrato dalle copie di fatture e dall'estratto contabile delle vendite emesse da TECNOKAR TRAILERS S.R.L (All.ti 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21). 64 In tal senso, si nota che la copia del contratto di distribuzione esclusivo concluso tra la richiedente e la RE.MEC SARL (All. 18) e la sentenza del Tribunale di Parigi nel procedimento instaurato dalla richiedente nei confronti di RE.MEC SARL (All. 19), al fine di determinare la titolarità del marchio "SUPERTOP", rappresentano un'indicazione di un uso del marchio nel territorio francese, ma non permettono di ottenere informazione alcuna relativamente alla percezione del pubblico in Francia. Fra l'altro, la sentenza del Tribunale di Parigi non è stata tradotta nella lingua del procedimento e non contiene informazioni che potrebbero essere comunque comprese da un soggetto non francofono. 65 Inoltre, nonostante le prove per il territorio della Francia appaiano rilevanti dal punto di vista dell'intensità dell'uso, in quanto la richiedente ha prodotto un ingente

numero di fatture (non tutte presentano il segno "SUPERTOP", ma altri segni come, ad esempio, "ASPOK", o sembrano riferirsi a prodotti contraddistinti solo dalla ditta della richiedente), la Commissione ravvisa come in esse siano comunque assenti informazioni circa la quota di mercato detenuta dal marchio, così come circa l'entità degli investimenti effettuati dalla richiedente per promuoverlo.

66 Pertanto, non è dato conoscere se il pubblico in Francia sia in grado di identificare i prodotti e servizi di cui trattasi come provenienti dalla richiedente grazie al marchio.

67 Al riguardo, è doveroso aggiungere che non sono stati depositati risultati di indagini e studi di mercato, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Infatti, la richiedente avrebbe potuto fornire prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso sul mercato ad esempio mediante la realizzazione di un sondaggio e/o anche attraverso la presentazione di dichiarazioni ottenute da organismi terzi come camere di commercio e organizzazioni di settore. 68 Nemmeno le informazioni relative ai ricavi e al numero di clienti fornite dalla richiedente, per quanto importanti, permettono di individuare la quota di mercato detenuta dal titolare mediante l'uso del marchio per i prodotti e servizi oggetto di ricorso. In particolare, questi dati sono riportati in una semplice tabella (All. 4), senza essere nemmeno accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la veridicità. Tale tabella si limita soltanto a effettuare un'analisi riepilogativa delle vendite effettuate al di fuori dell'Italia nel periodo 2006-2015, da cui non è possibile evincere alcun dato relativo alla quota di mercato detenuta dalla richiedente nemmeno procedendo a una lettura combinata con gli altri documenti da questa prodotti. 69 Infine, quanto alla presunta notorietà del marchio presso il pubblico in Francia su cui insiste la richiedente, si ricorda che il concetto di notorietà è associato al successo commerciale di un marchio, mentre quello di carattere distintivo acquisito è associato alla percezione del pubblico destinatario (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70). 70 Pertanto, sulla scorta degli elementi forniti dalla richiedente, non è possibile ritenere né dedurre che gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi, identifichino, grazie al marchio, i servizi oggetto del ricorso come provenienti dalla richiedente. 71 Spetta alla richiedente che si avvale del carattere distintivo del marchio richiesto l'onere di fornire indicazioni concrete e comprovate atte a dimostrare che, relativamente ai prodotti e servizi oggetto del ricorso, il marchio richiesto sia dotato di un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso. Tuttavia, nel caso in esame, tale onere non è stato adempiuto. 72 Ne consegue che non è stato provato che il marchio abbia acquisito capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativamente ai prodotti e servizi richiesti.

Conclusione

Alla luce di tutti gli argomenti innanzi esposti, il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide: Il ricorso è respinto.

SAPORI D'ITALIA GOURMET – Assenza di carattere distintivo. Euipo 15.12.2016



SAPORI D'ITALIA GOURMET – Assenza di carattere distintivo. Euipo 15.12.2016

Siamo di fronte al marchio SAPORI D'ITALIA GOURMET, marchio figurativo. Andiamo nel dettaglio del rifiuto della domanda di deposito del marchio da parte di Euipo.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (Olii e grassi alimentari; Ortaggi in conserva; Carne conservata; Conserve di legumi; Pesce conservato; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Carni; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Miscele per preparare zuppe; Spezie; Condimenti; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelati e sorbetti; Prodotti da

forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Pasta alimentare; Pizze; Pesto [salsa] ecc.), ovvero che hanno il sapore inconfondibile dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono pensati per raffinati buongustai.

Che un prodotto alimentare possieda il sapore tipico di un piatto italiano (ad esempio perché preparato secondo ricette tradizionali o con materie prime italiane) e che venga descritto come un prodotto per gourmet sarà senza dubbio un richiamo promozionale importante.

Un ragionamento simile è applicabile ai servizi (Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari ecc.), rispetto ai quali la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" indica che essi sono specializzati in tutto ciò che ha il sapore dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono rivolti ai gourmet.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno il marchio appare in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto una parte dei termini sia in maiuscolo ("SAPORI D'ITALIA") rispetto all'altra non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo. Gli elementi verbali sono inseriti all'interno di un'etichetta sostanzialmente quadrata e filettata, con gli angoli inferiori smussati. Giova ricordare che la forma di cuore è comunemente usata per indicare affetto, sensazioni positive ecc. e non sarà considerata come un'indicazione dell'origine del prodotti/servizio. Questi non sono in grado, né singolarmente né in combinazione tra loro, di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

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

Alicante, 15/12/2016

ARKONSULT DIV. BALDISSERA BREVETTI Via Serio, 3 I-35135 Padova (PD) ITALIA

Fascicolo n°: 015451644 Vostro riferimento: Marchio: SAPORI D'ITALIA GOURMET

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: SIMENS ALIMENTARE – S.R.L. VICOLO BARACCA 1 I-35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD) ITALIA

In data 23/06/2016 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, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 01/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente trasmette un elenco di marchi già registrati presso

l'EUIPO, espressivi nelle rispettive lingue di appartenenza, con vesti grafiche stilizzate, seppur evocative, e talora con diciture descrittive.

2. Il richiedente fa notare che il marchio n. 14 822 191 "ASSOCIAZIONE PIZZA NAPOLETANA GOURMET" è stato registrato nonostante contenga la dicitura "pizza napoletana", ovvero una specialità tradizionale garantita e protetta dall'UE. 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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo".

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).

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire 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). 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).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). "Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno" (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,

EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Ciò premesso, va rilevato che il richiedente non ha seriamente contestato i motivi addotti dall'Ufficio a dimostrazione della mancanza di distintività del segno. Pertanto, l'EU IPO non può che ribadire quanto indicato nella notifica allegata.

L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero "sapori", "d'", "Italia" e "gourmet". Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari italiani generici, non specializzati.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (Olii e grassi alimentari; Ortaggi in conserva; Carne conservata; Conserve di legumi; Pesce conservato; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Carni; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Miscele per preparare zuppe; Spezie; Condimenti; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelati e sorbetti; Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Pasta alimentare; Pizze; Pesto [salsa] ecc.), ovvero che hanno il sapore inconfondibile dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono pensati per raffinati buongustai. Che un prodotto alimentare possieda il sapore tipico di un piatto italiano (ad esempio perché preparato secondo ricette tradizionali o con materie prime italiane) e che venga descritto come un prodotto per gourmet sarà senza dubbio un richiamo promozionale importante.

Un ragionamento simile è applicabile ai servizi (Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari ecc.), rispetto ai quali la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" indica che essi sono specializzati in tutto ciò che ha il sapore dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono rivolti ai gourmet.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione: Il marchio appare in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto una parte dei termini sia in maiuscolo ("SAPORI D'ITALIA") rispetto all'altra non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo. Gli elementi verbali sono inseriti all'interno di

un'etichetta sostanzialmente quadrata e filettata, con gli angoli inferiori smussati. Giova ricordare che la forma di cuore è comunemente usata per indicare affetto, sensazioni positive ecc. e non sarà considerata come un'indicazione dell'origine del prodotti/servizio. Questi non sono in grado, né singolarmente né in combinazione tra loro, di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

1., 2. Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 451 644 è respinta per tutti i prodotti e 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.

Annalisa GIACOMAZZI

PERSONALIZZALO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 16.11.2016



PERSONALIZZALO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 14.12.2016

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "PERSONALIZZALO" non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a incitare il consumatore ad adattare alle sue necessità, ai suoi gusti ecc. il prodotto che acquista o il servizio di cui intende fruire, interpretazione peraltro non seriamente contestata dal richiedente. Se applicata a prodotti quali "Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Prodotti di carta monouso; Sacche ed articoli per imballaggio ecc." (classe 16), "Mobili e complementi di arredo; Recipienti; Schermi, espositori ecc." (classe 20), l'espressione "PERSONALIZZALO" non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale, destinato ad incitare il consumatore a modificare il prodotto richiesto secondo i propri gusti o le proprie esigenze.

L'espressione pertanto sarà senza dubbio interpretata come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

L'Ufficio ribadisce che l'obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento non percepirà l'espressione "PERSONALIZZALO" apposta sui prodotti e servizi di cui trattasi come un segno distintivo.

Per quanto concerne i nomi di dominio di proprietà del richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura "PERSONALIZZALO" come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio.

Per quanto riguarda le statistiche estratte da "Google Analytics" va indicato che il numero di visitatori di una pagina web non dimostra se il segno è usato sul sito visualizzato, né tanto meno come esso sia percepito dal pubblico di riferimento.

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

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

Alicante, 14/12/2016

E-Pol srls Viale Sant'Ambrogio 17D I-29121 Piacenza ITALIA
Fascicolo n°: 015481963 Vostro riferimento: Marchio: Personalizzalo

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: E-Pol srls Viale Sant'Ambrogio 17D I-29121 Piacenza
ITALIA

In data 22/06/2016 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, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 13 e 14/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La dicitura in esame non è d'uso comune nel mercato di riferimento, né è un termine laudatorio/autopromozionale, né allude alle caratteristiche dei prodotti. In riferimento alle cover per telefoni non è descrittivo dei prodotti richiesti. Inoltre, la personalizzazione del prodotto può eventualmente avvenire solo qualora l'utente abbia un eventuale interesse, ad esempio utilizzando le foto presenti nel sito web. 2. Il marchio possiede carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Il richiedente offre un estratto da "Google Analytics" con analisi e statistiche relative ai visitatori del sito www.personalizzalo.it. La visibilità di tale web è cresciuta esponenzialmente dal 2013 ad oggi. Le visite dall'estero sono cresciute. Il richiedente trasmette inoltre: l'elenco clienti italiani e stranieri (docc. 1 e 2); la lista di rivenditori dei prodotti "Personalizzalo" in Italia e all'estero (doc. 3); dati sugli investimenti per macchinari di stampa e creazione dei prodotti riconducibili al marchio in esame (doc. 4); fatture riguardanti la gestione e il marketing della web (doc. 5); "Keyword planner" (doc. 6); risultati da "Search Analytics" (doc. 7); estratti da "Google AdWords"; fatture riguardanti la gestione del logo; studio di progettazione del logo (doc. 10); bilanci E-Pol s.r.l.s. 2014 e 2015 (docc. 11 e 12).

Il richiedente ha inoltre acquistato vari nomi di dominio, tra cui "personalizzalo.com", .it., .de, .fr, .es, .co.uk e altri.

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.

In primo luogo l'Ufficio fa notare che i motivi di rifiuto si basano unicamente sulla mancanza di carattere distintivo del marchio (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e non sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (descrittività del marchio. L'Ufficio ricorda inoltre di non avere affermato che la dicitura "Personalizzalo" è un'espressione negli usi del commercio, rifiutabile ex articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE. Le considerazioni del richiedente al rispetto non verranno prese in considerazione, poiché non rilevanti nel caso in esame. Ciò premesso, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo". 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).

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inadatti a consentire 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). 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).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). "Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno" (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

1. L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero "personalizza" (imperativo del verbo "personalizzare") e il pronome complemento "lo". Si tratta di vocaboli italiani del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "PERSONALIZZALO" non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a incitare il consumatore ad adattare alle sue necessità, ai suoi gusti ecc. il prodotto che acquista o il servizio di cui intende fruire, interpretazione peraltro non seriamente contestata dal richiedente. Se applicata a prodotti quali "Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Prodotti di carta monouso; Sacche ed articoli per imballaggio ecc." (classe 16), "Mobili e complementi di arredo; Recipienti; Schermi, espositori ecc." (classe 20), l'espressione "PERSONALIZZALO" non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale, destinato ad incitare il consumatore a modificare il prodotto richiesto secondo i propri gusti o le proprie esigenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, se riferita a mobili e complementi di arredo, la dicitura "PERSONALIZZALO" invita il consumatore ad adattare il prodotto alle sue necessità, ad esempio di spazio (modificando le dimensioni o aggiungendo elementi modulari, ecc.), nonché di gusto (adattando i colori dei mobili, ecc.) o di disponibilità economica (eliminando o aggiungendo elementi, modificando materiali ecc.).

L'espressione pertanto sarà senza dubbio interpretata come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell'origine commerciale del prodotto.

Le stesse considerazioni sono applicabili ai servizi richiesti (Servizi di manifattura ed assemblaggio su ordinazione; Stampa e sviluppo di materiale fotografico e cinematografico; Servizi di progettazione; Servizi informatici; Allestimento di piattaforme Internet per il commercio elettronico; Computer grafica; Consulenza per il disegno di siti web; Consulenza in materia di sviluppo di prodotti; Design di capi d'abbigliamento, calzature e cappelleria; Illustrazioni grafiche per conto terzi; Progettazione di prodotti; Progettazione e sviluppo di pagine Web su Internet; Servizi di

design tessile; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Sviluppo di prodotti; ecc.). La dicitura incita il consumatore ad adattare il servizio alle sue necessità o ai suoi gusti. Si tratta senza dubbio di un richiamo promozionale importante, che il consumatore saprà tenere in debita considerazione, sia che si tratti del pubblico professionale con elevato livello di attenzione, sia del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

L'Ufficio ribadisce che l'obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento non percepirà l'espressione "PERSONALIZZALO" apposta sui prodotti e servizi di cui trattasi come un segno distintivo.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione: Il marchio è in caratteri di stampa facilmente leggibili. Il fatto che la lettera "s" sia leggermente più grande delle altre e di colore diverso, non è in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale.

L'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

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.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

2. Per quanto concerne l'argomento secondo il quale il segno avrebbe acquisito capacità distintiva in seguito all'uso, va ricordato che In forza dell'articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento

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

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Come si è visto più sopra, il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti e servizi in questione è composto da consumatori medi e specializzati di lingua italiana. Di conseguenza, l'estensione geografica dell'obiezione è unicamente relativa all'Italia, pertanto le informazioni inerenti altri paesi non sono rilevanti al fine della determinazione della distintività acquisita in seguito all'uso.

Nel caso presente è quindi necessario determinare se una parte significativa del pubblico italiano sia stata "esposta" al segno in esame 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 imprenditoriale.

Ad avviso dell'Ufficio, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo.

Il richiedente non ha fornito cifre relative al fatturato, né ha specificato quale percentuale del giro di affari sia stata generata in Italia dal marchio richiesto. Il richiedente ha unicamente trasmesso due bilanci relativi alla ditta E-Pol S.r.l.s. (docc. 11 e 12) nei quali non viene fatto alcun accenno al segno, oltre che una lista di clienti e di rivenditori non associata a dati contenenti cifre di vendita o quantità vendute.

Le fatture presentate, peraltro alquanto esigue, non si riferiscono né al marchio né direttamente ai prodotti/servizi richiesti, bensì alle materie/ai macchinari acquistati per la possibile attività del richiedente e al servizio di gestione della web (docc. 4 e 5). In particolare, la fattura riguardante la progettazione del logo si riferisce al servizio prestato a tale effetto,

ma non indica alcunché in relazione all'utilizzo del marchio depositato. Il documento "Studio di progettazione del logo" (doc. 10), non è altro che una proposta con varie versioni di segni, tutti recanti la scritta "PERSONALIZZALO", ma con una serie di elementi diversi (una mano stilizzata; ulteriori diciture, come "L'artista sei tu"; elementi grafici quali macchie di colore, un camaleonte ecc.). Fra tutti i progetti presentati il richiedente ha selezionato il segno . Tuttavia, tale scelta si basa su ragioni estetiche, commerciali e di marketing che all'Ufficio non è dato analizzare e che, peraltro, possono variare nel corso del tempo. L'Ufficio deve limitarsi ad esaminare il segno così come depositato e non altre possibili varia dello stesso.

Il documento "Indicazioni uso del marchio" (doc. 9) è un semplice manuale per la corretta riproduzione grafica del segno, ma non indica se esso sia riconosciuto dal consumatore italiano.

Per quanto concerne i nomi di dominio di proprietà del richiedente, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura "PERSONALIZZALO" come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM).

Per quanto riguarda le statistiche estratte da "Google Analytics" (doc. 7), va indicato che il numero di visitatori di una pagina web non dimostra se il segno è usato sul sito visualizzato, né tanto meno come esso sia percepito dal pubblico di riferimento. Va peraltro ricordato che l'accesso a una pagina web può essere effettuato mediante un link (senza alcuna menzione al nome della pagina o del fornitore del prodotto/servizio) o addirittura cliccando su una foto o un banner (decisione 22 settembre 2015, R3192/2014-2, DO SOMETHING, § 79).

Inoltre il numero di visualizzazioni per l'Italia (anni 2013 e 2016) non indica in modo concreto e preciso quali prodotti o servizi tra quelli richiesti abbiano interessato il consumatore. Non va dimenticato che molti dei prodotti e servizi in questione, in particolare per quanto concerne le classi 16 e 20 sono prodotti di consumo corrente, destinati ad un bacino di utenza composto da milioni di potenziali acquirenti. A fronte di un simile pubblico di consumatori, le cifre relative alle visualizzazioni della pagina web del richiedente non possono quindi che essere considerate come estremamente modeste.

Per quanto riguarda i dati estratti da "Google AdWords", l'Ufficio non è in grado di estrapolare elementi concreti e precisi circa l'uso del segno nel mercato di riferimento. "AdWords" è infatti una piattaforma pubblicitaria che permette la comparsa sullo schermo dell'utente di annunci personalizzati, ad esempio sulla base di ricerche effettuate per parola chiave all'interno di un motore di ricerca. I dati offerti dal richiedente indicano che se un utente, navigando in Internet, si interessa per custodie per telefoni personalizzate, riceverà sul suo schermo una pubblicità relativa al sito www.personalizzalo.it . Tuttavia, l'Ufficio fa notare che le cover per telefoni non sono elencate fra i prodotti coperti dalla domanda di marchio. Ogni ulteriore analisi dei dati provenienti da "AdWords" non è pertanto utile

ai fini dell'esame dalla capacità distintiva acquisita del segno in relazione ai prodotti e servizi richiesti.

Per quanto concerne le pubblicazioni web a cui fa riferimento il richiedente nella pagina 14 della memoria in risposta, esse mettono in relazione la dicitura "PERSONALIZZALO" fundamentalmente con la vendita di accessori per telefoni, in particolare cover o custodie personalizzate. Si ricorda nuovamente che tale prodotto non rientra nell'elenco richiesto contestualmente alla domanda di marchio.

L'Ufficio rileva altresì che non sono state specificate le quote di mercato detenute dal marchio o forniti risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come "direct proof" dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta "secondary evidence", costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale "secondary evidence", se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44).

L'Ufficio non può esimersi dal rilevare come nessuno degli elementi di prova qualificati come "direct proof" sia stato presentato dalla richiedente nel presente caso.

Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente "esposta" al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale.

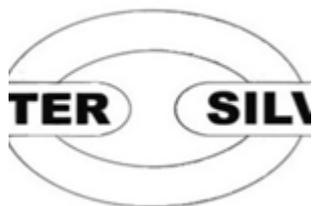
Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 481 963 è respinta per tutti i prodotti e 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.

Annalisa GIACOMAZZI

BETTER SILVER – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016



BETTER SILVER – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016

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

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

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

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

Alicante, 30/11/2016

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

Fascicolo n°: 015663818 Vostro riferimento: 85.796

Marchio: BETTER SILVER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

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

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

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

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

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

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

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

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

ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti.

Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, "rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Ciò premesso, va ricordato che "Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

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

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

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

europea n. 15 663 818 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Andrea VALISA

ANTICA SARTORIA NAPOLETANA – Assenza di carattere distintivo. Euipo 01.12.2016

ANTICA
SARTORIA
NAPOLETANA

ANTICA SARTORIA NAPOLETANA – Assenza di carattere distintivo. Euipo 01.12.2016

L'Ufficio ritiene 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.

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

Alicante, 01/12/2016

FRANCESCO MUSELLA VIA MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA N.64 I-80133 NAPOLI
ITALIA

Fascicolo n°: 015402332

Vostro riferimento: ANTICASARTORIA Marchio: Antica Sartoria Napoletana

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: AERRE GROUP S.R.L.S. Corso Novara n°36 I-80143 Napoli ITALIA

In data 23/06/2016 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 04/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'Ufficio non ha analizzato adeguatamente la veste grafica del segno.
2. La dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" non è immediatamente e meramente descrittiva dei prodotti, poiché innesca nel consumatore un ulteriore slancio cognitivo, dovuto alla mancata specifica menzione dei prodotti. Vi sono segni che possono esprimere un messaggio obiettivo, ma necessitano di un minimo sforzo interpretativo da parte del pubblico. Il nesso fra la dicitura e i prodotti è troppo vago e indeterminato. Il carattere manifatturiero e di pregio che si può inferire dal sintagma "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" rientra in una dinamica promozionale ed elogiativa dei prodotti e servizi contraddistinti.
3. L'attività manifatturiera non può essere realizzata seguendo unicamente antiche pratiche, a causa dell'industrializzazione dei processi di produzione. In particolare, per i servizi di vendita online la tradizione manifatturiera si scontra con l'innovazione, in special modo con Internet. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
4. Rispetto ad "abiti" la dicitura "ANTICA SARTORIA NAPOLETANA" non indica le caratteristiche dei prodotti, ovvero se si tratti di abiti da sera, casual o fabbricati con l'antico metodo manifatturiero o seguendo una produzione industriale.
5. Il segno è stato valutato in modo diverso rispetto ad altri marchi già registrati dall'Ufficio (v. elenco trasmesso). 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. Questi i motivi.
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 italiana, 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.

Come già indicato nella precedente comunicazione, la dicitura in questione contiene tre termini, “antica”, “sartoria” e “napoletana”, rintracciabili in dizionari di uso comune, che l'Ufficio ha provveduto ad esaminare.

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 laboratorio di sarto/produzione artigianale o industriale di abiti proveniente da un passato lontano/secondo le vecchie tradizioni della città di Napoli. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

2. Per quanto concerne, in particolare, il termine “sartoria”, contrariamente a quanto affermato dal richiedente che lo ritiene inadeguato ad indicare un tipo di fabbricazione industriale come quella odierna, l'Ufficio non può che rimandare alla definizione del vocabolo estratta dal dizionario Sabatini Colletti, all'indirizzo

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sartoria.shtml , come

peraltro già indicato nella notifica del 23/06/2016: SARTORIA “1 Laboratorio di sarto (...) 2 Produzione artigianale o industriale di abiti; il settore di attività dei sarti”

(sottolineatura aggiunta).

Come si può notare, la produzione di una sartoria può seguire sia dei metodi di produzione artigianale sia industriale. Non esiste pertanto alcuno “scarto” nel messaggio trasmesso dal termine, che inneschi un fattore “sorpresa” nel consumatore.

4. Inoltre, per quanto riguarda la disquisizione del richiedente secondo la quale una sartoria si dedicherebbe al confezionamento di “abiti” (essendo questi ultimi un unico prodotto merceologico), l’Ufficio non può che manifestare la propria discordanza. L’Ufficio ritiene che il madrelingua italiano di cultura media sia perfettamente in grado di riconoscere nel termine “abito” tout court, oltre che un “vestito” anche un sinonimo di “capo di abbigliamento”, senza dover ricorrere a particolari sforzi cognitivi. Ciò peraltro è confermato anche dalle definizioni di “abito” del dizionario De Mauro (ricerca effettuata in data 01/12/2016 all’indirizzo <http://dizionario.internazionale.it/parola/abito>): “la. vestito, capo di abbigliamento”. 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 prodotti quali “Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da donna; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera da uomo; Articoli di abbigliamento tessuti; Biancheria personale; Scialli e stole; Abbigliamento da uomo; Camicie; Panciotti; Corredini per neonati (abbigliamento);

Vestiti; Cappelleria; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Guanti [abbigliamento]; Borse; Borsette [borsette]; Cinghie di cuoio; Cinture” ecc. la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi provengono da un antico laboratorio di sarto con sede a Napoli o seguono i dettami dell’antica produzione artigianale/industriale napoletana.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA”, se applicata ad un abito da cerimonia o da sera da uomo o da donna, ad una camicia, ad uno scialle, ad un gilet ecc. non faccia che definire più concretamente quale sia l’origine o il fornitore del prodotto. Il fatto che il laboratorio di sarto abbia sede a Napoli da lunga data o segua le norme della produzione napoletana tradizionale, sia essa artigianale o industriale, sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione.

Va peraltro ricordato che anche prodotti quali “cappelleria, calzature, borse” ecc. possono essere commercializzati da/in un’antica sartoria con sede a Napoli, trattandosi di accessori che completano un capo di abbigliamento.

3. Infine, se applicata a “servizi di vendita al dettaglio on-line di

abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento” ecc. il sintagma in esame non fa che indicare che essi sono forniti da un antico laboratorio di sarto con sede a Napoli o sono specializzati nell’antica produzione artigianale o industriale napoletana. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il fatto che i servizi di vendita possano anche essere resi online non rende di per sé il marchio descrittivo. Anche ammesso e non concesso che una sartoria fosse esclusivamente un laboratorio artigianale, ciò non risulterebbe essere un impedimento per commercializzare i propri prodotti nel web. Va sottolineato che nel mercato globale attuale è sempre più usuale vendere prodotti artigianali mediante piattaforme informatiche: si tratta di un dato di comune esperienza che chiunque navighi in Internet può facilmente verificare. Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio non comprende quale sarebbe lo “slancio cognitivo/ricognitivo” che si innescherebbe nel consumatore al confrontarsi con la dicitura in esame.

L’Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” sarebbe descrittiva dei prodotti e servizi richiesti. Va inoltre ricordato che qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T-118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27-28].

(19/05/2010, T-464/08, ‘SUPERLEGGERA’, ECLI:EU:T:2010:212, § 49).

Il marchio designa in modo chiaro e diretto l’origine/il fornitore e la qualità dei prodotti e servizi in oggetto.

Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

1. Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che esso

“è rappresentato in caratteri di stampa maiuscoli alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto che i termini siano disposti su righe diverse non è che un espediente grafico dei più frequenti e noti da tempo, che non è in grado di sviare l’attenzione del consumatore dal messaggio

trasMESSO dagli elementi verbali”.

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. 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. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obietTati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

5. In particolare, l'Ufficio sottolinea che buona parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi, come nel caso dei marchi citati nn. 7 088 561, 14 788 467, 14 795 819, 10 013 043, 11 395 341 e 13 846 951. L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 402 332 è respinta per tutti i prodotti e 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.

Annalisa GIACOMAZZI

BIO BONO – MARCHIO DESCRITTIVO Quinta Commissione 14.11.2016



BIO BONO – MARCHIO DESCRITTIVO Quinta Commissione 14.11.2016

marchio BIO BONO – MARCHIO DESCRITTIVO

In particolare, l'esaminatore riteneva che il consumatore medio di lingua italiana avrebbe percepito l'espressione contenuta nel marchio come "ottenuto con processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente, e che sono di qualità pregiata". Pertanto, l'esaminatore ravvisava che il segno richiesto, considerato nel suo insieme, avrebbe informato immediatamente il consumatore di riferimento, senza che fosse necessaria ulteriore riflessione alcuna, che i prodotti oggetto della domanda sono ottenuti mediante processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente, e che sono di qualità pregiata.

L'esaminatore concludeva che il marchio, valutato nel suo insieme, è costituito essenzialmente da un'espressione che, senza tenere conto di taluni elementi stilizzati trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere, qualità, quantità, valore e metodo di produzione dei prodotti, nonché l'oggetto dei servizi richiesti nella Classe 43.

Alla luce del suo carattere puramente descrittivo in relazione ai prodotti e servizi obiettati, l'esaminatore riteneva che il segno fosse altresì carente di capacità distintiva, dato che gli elementi figurativi erano stati ritenuti essere così minimi per natura da poter permettere all'espressione contenuta nel marchio di svolgere la sua funzione essenziale di indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e servizi obiettati.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE 10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, recita 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".

COMMISSIONI DI RICORSO

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 14 novembre 2016

Nel procedimento R 1357/2016-5

PROGETTI E SAPORI S.R.L. Via dei Banchi 6 50123 Firenze Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Stefano Fanfani, Viale Fratelli Rosselli, 57, 50144 Firenze, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 236 532

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys quale membro unico ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, RP-CdR e dell'articolo 10 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della decisione della Quinta Commissione di ricorso n. 1 del 2 febbraio 2015 sulle decisioni monocratiche

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 18 marzo 2016, PROGETTI E SAPORI S.R.L. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del seguente marchio figurativo dell'Unione europea per i prodotti e servizi nelle classi 3, 4, 8, 21, 24, 25, 31, 33 e 43.

2 In data 1 aprile 2016 l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere (b) e (c), RMUE, entrambe in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a una parte dei prodotti e servizi rivendicati, ovvero sia i seguenti:

Class 3 – Saponi per la cura del corpo; Saponette; Sapone da barba; Sapone profumato; Sapone da bagno; Saponi per uso personale; Profumi; Oli profumati; Creme e lozioni profumate per il corpo; Deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; Cosmetici; Oli cosmetici; Tinture cosmetiche; Creme cosmetiche; Nécessaires di cosmetica; Gel per uso cosmetico; Tonic per uso cosmetico; Matite per uso cosmetico; Ovatta per uso cosmetico; Cosmetici per uso

personale; Creme e lozioni cosmetiche; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Creme per il viso per uso cosmetico; Dentifrici e colluttori; Lozioni per la pulizia dei denti; Polvere dentifricia; Preparati cosmetici per l'igiene orale e dentaria; Prodotti per la pulizia dei denti; Prodotti rinfrescanti per l'alito; Spray per la bocca, non per uso medico; Spray per la gola [non medicati]; Acqua di colonia; Creme profumate; Fragranze; Prodotti di profumeria; Salviette profumate.

Classe 4 – Candele e stoppini per l'illuminazione; Candele profumate.

Classe 31 – Frutta e ortaggi freschi; Legumi freschi; Funghi freschi; Erbaggi freschi; Granaglie [cereali].

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

Classe 33 – Acquavite; Alcolici; Bevande distillate; Gin [acquavite]; Grappa; Idromele; Kirsch; Liquori; Vini; Vodka; Whisky; Vermut; Rum; Aperitivi; Bevande alcoliche; Bourbon; Digestivi [alcooli e liquori].

Classe 43 – Fornitura di alimenti e bevande; Catering; Servizi di ristorazione; Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Gastronomie [ristoranti]; Pizzerie; Pub [bar]; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di ristorazione mobili.

3 In particolare, l'esaminatore riteneva che il consumatore medio di lingua italiana avrebbe percepito l'espressione contenuta nel marchio come "ottenuto con processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente, e che sono di qualità pregiata". Pertanto, l'esaminatore ravvisava che il segno richiesto, considerato nel suo insieme, avrebbe informato immediatamente il consumatore di riferimento, senza che fosse necessaria ulteriore riflessione alcuna, che i prodotti oggetto della domanda sono ottenuti mediante processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente, e che sono di qualità pregiata. Anche in relazione con i servizi della Classe 43 l'esaminatore considerava che il marchio indicasse che detti servizi hanno per oggetto la somministrazione di prodotti ottenuti mediante processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente, e che sono di qualità pregiata. Da tutte queste considerazioni l'esaminatore concludeva che il marchio, valutato nel suo insieme, è costituito essenzialmente da un'espressione che, senza tenere conto di taluni elementi stilizzati trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere, qualità, quantità, valore e metodo di produzione dei prodotti, nonché l'oggetto dei servizi richiesti nella Classe 43.

Alla luce del suo carattere puramente descrittivo in relazione ai prodotti e servizi obiettati, l'esaminatore riteneva che il segno fosse altresì carente di capacità distintiva, dato che gli elementi figurativi erano stati ritenuti essere così minimi per natura da poter permettere all'espressione contenuta nel marchio di svolgere la sua funzione essenziale di indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e servizi obiettati.

4 L'Ufficio non riceveva osservazione di risposta alcuna da parte della richiedente.

5 Con decisione del 16 giugno 2016 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore

confermava la sua obiezione ed emetteva un rifiuto definitivo rispetto alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi menzionati al punto 2 della presente decisione.

6 In data 25 luglio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento nella misura in cui l'esaminatore aveva rifiutato i prodotti e servizi obiettati ("i prodotti e servizi oggetto del ricorso"). L'Ufficio riceveva la rispettiva memoria contenente i motivi di ricorso in data 25 luglio 2016.

Motivi del ricorso

7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Si allega che nel caso di specie il marchio, considerato nel suo complesso (parole, elementi figurativi e colori), non trasmette informazioni ovvie,

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

univoche e dirette circa le caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto del ricorso. – È infatti possibile ammettere che, al massimo, l'espressione contenuta nel marchio potrebbe essere allusiva. Nonostante, l'esaminatore non ha tenuto debita considerazione del fatto che il segno in esame è costituito non solo da elementi denominativi, bensì anche da elementi figurativi che non sono minimali o semplici figure geometriche. Inoltre, il segno include il colore rosso, bianco e verde. – L'espressione "BIO BONO" può essere soggetta a varie interpretazioni e, quindi, non è descrittiva come argomentato dall'esaminatore. – In particolare, il termine "BIO" è un'abbreviazione di almeno due parole diverse, vale a dire "biologico" e "biografia". – Inoltre, il termine "BONO" si tratta di una parola popolare-dialettale che creerà un effetto sorprendente presso il pubblico di riferimento. Non è quindi un'espressione banale, bensì insolita. Il pubblico di riferimento la considererà insolita o quantomeno sorprendente. – Si aggiunge che, per una parte del pubblico residente in Toscana ed Emilia Romagna, l'espressione contenuta nel marchio desterà ancor più sorpresa giacché i consumatori in dette regioni percepiranno l'espressione "BIO BONO" come una chiara allusione ad un'imprecazione tipica nei loro dialetti, ovverosia "DIO BONO". – Contrariamente a quanto ritenuto dall'esaminatore, nel caso in esame, se anche per assurdo non si prendessero in considerazione gli elementi figurativi del marchio, solamente una piccola parte del pubblico di riferimento (gli abitanti di alcune regioni dell'Italia centrale) potrebbe percepire un significato descrittivo nell'espressione "BIO BONO", e comunque limitatamente ai soli prodotti oggetto del ricorso. – Nello specifico si pone risalto che le caratteristiche figurative del segno che contribuiscono a dotare questo di capacità distintiva sono le seguenti: • Il termine "BIO" è riprodotto in caratteri di dimensioni visibilmente maggiori rispetto al termine "BONO". • Sopra al termine "BIO" appare la rappresentazione di un cerchio bianco che sarebbe il punto in cima alla lettera "I". Tuttavia, le regole della ortografia italiana non prevedono un punto sopra alla lettera "I" quando questa è in carattere maiuscolo. • Il cerchio in questione è in dimensioni sproporzionate rispetto alla stessa lettera "I" ed intersecandosi con il bordo del disco rosso crea un effetto di discontinuità. • La

stilizzazione della foglia verde include un contorno bianco che anch'esso crea un effetto di discontinuità nel bordo del disco rosso.

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

- Il disco rosso è in secondo piano e non è qualificabile come un cerchio vero e proprio.

Motivazione

8 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

9 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

10 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".

11 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.

12 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 (v., per analogia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, e anche 27/02/2002, T219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).

13 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 (v. 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; e 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

14 Non è neppure necessario, affinché l'Ufficio opponga un simile diniego, che il segno in questione sia effettivamente utilizzato a fini descrittivi, ma occorre unicamente che esso possa essere utilizzato a tali fini (v. 23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

15 Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della suddetta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v. 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

16 È inoltre indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi

che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

5

commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101 e 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29).

17 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; e, in questo senso, anche 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

18 Il carattere distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (v. 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26).

19 La Commissione ritiene che nel caso di specie il pubblico pertinente sia composto soprattutto da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v. 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 30; v. altresì, per analogia, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

20 Il segno consiste nell'espressione "BIO BONO", accompagnata da certi elementi figurativi. I termini che compongono il segno appartengono alla lingua italiana. Pertanto, in linea con quanto stabilito dall'esaminatore, la sussistenza dell'impedimento assoluto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del RMUE deve essere valutata tenendo in conto la percezione del pubblico italofono dell'Unione europea.

21 D'accordo con quanto citato dall'Enciclopedia e dal Vocabolario della Lingua Italiana online "Treccani", gli elementi del marchio oggetto della domanda significano: BIO "...si sono sviluppati successivamente i significati di 'relativo alla scienza della biologia' (bioarcheologia, bioinformatica e bioinformatico) e di 'prodotto, ottenuto con processi naturali, che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente' (biocombustibile, bioedilizia, bioplastica). Da ultimo, al confisso bio- si è sovrapposto anche il valore di 'biotecnologico, relativo alle biotecnologie' (bioattacco, biobanca, biochirurgia, biodiritto, biosicurezza, bioterrorismo e bioterrorista)" (http://www.treccani.it/enciclopedia/bio_%28Lessico-del-XXISecolo%29/). BONO "agg. – Variante popolare di buono. È forma frequente anche in molti composti, nei quali si oscilla tuttavia tra bono- e buono- (per es. bongustaio e buongustaio, bonavoglia e buonavoglia)" (<http://www.treccani.it/vocabolario/bono/>). BUONO Dei prodotti della terra o dell'industria di qualità pregiata, che possiedono requisiti commerciali apprezzabili: zona che produce b. vini (con

6

riferimento al vino, è frequente l'uso ellittico, allusivo: un litro, un bicchiere di quello b.; mi porti un fiaschetto, ma di quello b., mi raccomando!); una b. tela; b. lana (per il sign. iron., v. buonalana); una b. camicia; un buon dentifricio (<http://www.treccani.it/vocabolario/buono1/>).

22 Alla luce dei significati sopracitati, la Commissione ritiene che l'espressione contenuta nel marchio, valutata nel suo insieme, sarà compresa dal pubblico di riferimento come un riferimento a un prodotto "ottenuto mediante processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente, e che sono di qualità pregiata". Tale considerazione conferma la conclusione dell'esaminatore che ha pertanto attribuito correttamente un significato compiuto all'espressione contenuta nel marchio.

23 I prodotti e servizi oggetto del ricorso sono, da un lato, prodotti cosmetici e certi prodotti per la casa quali candele e simili, e, dall'altro lato, sono cibo, bevande e i loro relativi servizi di ristorazione, fornitura e somministrazione.

24 La Commissione concorda appieno con l'esaminatore nel ritenere che, effettivamente, data la natura e le caratteristiche dei prodotti e servizi di cui trattasi, il messaggio convogliato dall'accostamento dei termini "BIO" e "BONO" permetterà a quantomeno una parte consistente del pubblico di riferimento di percepire nel segno una connotazione puramente descrittiva.

25 Infatti, tutti i prodotti oggetto del ricorso possono essere ottenuti mediante processi di lavorazione naturali e rispettosi per l'ambiente, così come possono contenere ingredienti di origine biologica. Tale considerazione trova riscontro anche relativamente ai prodotti oggetto del ricorso della classe 4, i quali possono essere ottenuti attraverso l'uso di cere e fibre di origine naturale.

26 Dunque, l'esaminatore ha a giusto titolo concluso che il pubblico di riferimento percepirà l'espressione contenuta nel segno come un'indicazione diretta e immediata circa il fatto che i prodotti oggetto del ricorso sono stati ottenuti con processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente e che essi sono di qualità pregiata.

27 Conseguentemente, almeno per una parte consistente del grande pubblico italofono l'espressione contenuta nel segno avrà una valenza meramente descrittiva circa il genere, qualità, valore e metodo di produzione dei prodotti.

28 Dette considerazioni sono altresì valide in relazione ai servizi oggetto del ricorso poiché essi hanno come oggetto principale cibi e bevande, in relazione a cui, come visto sopra, l'espressione contenuta nel segno trasmette un'informazione che descrive il loro genere, la loro qualità e le loro caratteristiche.

29 In quanto alle doglianze mosse dalla ricorrente circa il fatto che il

termine "BIO" avrebbe più di un significato, la Commissione ritiene che sia doveroso notare che lo stesso Tribunale ha in precedenza chiarito il significato di tale parola, che, nel senso stretto del termine, è derivante dal greco e significa "vita" o "vivente". Nella sua sentenza, il Tribunale ha altresì puntualizzato che il termine "BIO" costituisce l'abbreviazione dell'aggettivo "biologico", aggettivo del quale il termine "organico" è sinonimo. Il Tribunale ha anche osservato che, nel commercio, il termine "BIO" può eventualmente essere percepito in modo

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

7

differente a seconda del prodotto offerto in vendita cui il detto termine si ricollega, ma che, in linea generale, rinvia all'idea di rispetto dell'ambiente, di utilizzo di materie naturali o, addirittura, di procedimenti di fabbricazione ecologici (v., in questo senso, 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 24-25). Inoltre, il significato correttamente attribuito dall'esaminatore è stato individuato tenendo conto dei prodotti e servizi di cui trattasi, per i quali, contrariamente il termine in esame risulta essere assai rilevante. Quindi, l'argomento della richiedente che il termine "BIO" può essere soggetto a più interpretazioni deve essere rigettato.

30 Inoltre, la Commissione riconosce che, come d'altronde correttamente rilevato anche dall'esaminatore, il termine "BONO" è una variante popolare, oltretutto forma dialettale che corrisponde all'aggettivo "buono" (<http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bono>). Ciò nonostante, la Commissione ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, il pubblico pertinente percepirà senz'altro la dicitura in esame pressoché identica al vocabolo "buono". Infatti, anche relativamente a quest'elemento del segno, il significato del vocabolo individuato dall'esaminatore deve essere valutato nel contesto merceologico dei prodotti rivendicati e non in astratto. Anche l'argomento sollevato dalla richiedente che il pubblico in certe regioni dell'Italia centrale (Emilia Romagna e Toscana) assocerebbe l'intera espressione contenuta nel marchio come "dio bono" non è solo di per sé del tutto infondato dato che le due espressioni si differenziano giusto nelle loro lettere iniziali, che sono le parti a cui i consumatori presteranno una maggiore attenzione data la loro brevità, ma è anche irrilevante nel contesto merceologico dei prodotti e servizi oggetto del ricorso. Non è nemmeno accettabile ritenere che solo una parte residuale del pubblico italofono possa riconoscere immediatamente il vocabolo "buono" quando vedrà il termine "bono". Anche solo tenendo conto dell'Italia centrale, la quale include anche la capitale Roma (2,675.000 abitanti circa) ed ha una popolazione di circa 12 milioni di abitanti residenti, è possibile concludere che una parte sostanziale del pubblico di riferimento in Italia associa queste due parole al medesimo significato (v. in questo senso, 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36)

31 Inoltre, la prossimità tra questi due vocaboli appartenenti all'italiano basico è così lampante che il pubblico italiano nel suo complesso, e non solo quello dell'Italia centrale, non avrà inconveniente alcuno a considerarli come sinonimi.

32 Per tutte queste ragioni, la Commissione è in disaccordo con la richiedente secondo cui l'espressione in esame sarebbe composta di elementi che sono inaspettati e che creano un certo effetto sorpresa. Invece, non trattandosi di una dicitura suggestiva, bensì descrittiva, l'espressione "BIO BONO" esprime in un linguaggio chiaro e immediato informazioni ovvie e dirette circa il fatto che i prodotti oggetto del ricorso sono stati ottenuti con processi naturali che rispettano il ciclo vitale e l'ambiente e che essi sono di qualità pregiata e che i servizi oggetto del ricorso erogano e distribuiscono prodotti aventi siffatte caratteristiche. Si ricorda, in ogni caso, che la questione se l'espressione in esame sia effettivamente usata a tali fini descrittivi in relazione ai citati prodotti e servizi è indifferente, posto che è sufficiente che possa essere usata a tali fini (v. 09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 34).

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

8

33 In quanto all'elemento figurativo del segno, la Commissione concorda con l'esaminatore sul fatto che detto elemento non sarà in grado di modificare in maniera significativa l'impatto puramente descrittivo dato dall'elemento denominativo in modo da rendere il segno, nel suo complesso, capriccioso agli occhi del consumatore di riferimento.

34 Al contrario, in contrasto con quanto asserito dalla richiedente, gli elementi del segno non solo sono caratterizzati da una certa semplicità, ma hanno anche la funzione di esaltare il messaggio descrittivo convogliato dall'elemento denominativo del segno. In particolare, i colori verde, bianco e rosso ricordano immediatamente il tricolore della bandiera italiana e quindi il pubblico di riferimento potrà percepire che i prodotti della richiedente, oltre ad essere biologici e di qualità, provengono dall'Italia. Allo stesso modo, la rappresentazione dell'elemento circolare e quello della foglia stilizzata costituiranno nella percezione del consumatore la rappresentazione di un frutto.

35 In quanto alle caratteristiche di tutti questi elementi su cui si sofferma la richiedente per argomentare che la vertente grafica del segno avrebbe di per sé un certo gradiente distintivo, la Commissione osserva come dette caratteristiche siano minime e riconducibili a dettagli su cui l'attenzione del consumatore non si soffermerà in modo particolare. L'impiego del punto sulla lettera "I" e l'impressione di discontinuità dei bordi dell'elemento circolare avranno un impatto pressoché nullo nella percezione del pubblico.

36 Pertanto, tutti gli elementi del segno, valutati individualmente e nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo in relazione ai prodotti e servizi oggetto del ricorso.

37 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua italiana relativamente a tutti i prodotti e servizi oggetto del ricorso. Alla luce di ciò, la Commissione conferma che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE

38 Anche se come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio della UE (v. 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti e servizi richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente descrittivo, ma anche poiché il segno in oggetto non sarà percepito come un segno distintivo dal pubblico pertinente in relazione ai tali prodotti e servizi. Le ragioni di questa Commissione sono le seguenti.

39 Infatti, in base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate alle lettere b) e c) di tale disposizione, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi
14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

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

40 Nel caso di specie, la carenza di capacità distintiva del marchio relativamente ai servizi richiesti risulta altresì in tutta la sua evidenza se si tiene conto che il segno in oggetto, la cui evidente connotazione descrittiva è stata innanzi evidenziata, si riduce a un messaggio informativo ordinario circa il genere, la qualità e le caratteristiche dei prodotti oggetto del ricorso, prodotti a cui si riferiscono i servizi oggetto del ricorso. Tale messaggio dal carattere meramente informativo non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (v. 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

41 Per ultimo, ancora con riguardo alla veste grafica del segno, che, secondo la richiedente, catturerebbe in maniera particolare l'attenzione del pubblico destinatario, la Commissione ribadisce che, tuttavia, essa risulta un espediente grafico dalla connotazione descrittiva ed altresì banale. L'aspetto figurativo del segno non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterarne il carattere puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quello usato nel segno della richiedente non si tratta di un espediente grafico di impatto sufficiente (v. 21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 24-34).

42 Pertanto la veste grafica del segno non è suscettibile di dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Il segno è conseguentemente privo di qualsiasi elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v., per analogia, 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 43 Per queste ragioni, il segno della richiedente manca altresì di carattere distintivo intrinseco

rispetto ai prodotti e servizi oggetto del ricorso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Conclusione 44 Alla luce di tutti gli argomenti innanzi esposti, il ricorso deve essere respinto.

14/11/2016, R 1357/2016-5, BIO BONO (fig.)

10

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide: Il ricorso è respinto.