

Brevetti: le risorse disponibili nell'ultimo Bando di ottobre sono già terminate – Italia Oggi del 22-10-2020

o in quattro ore l'aiuto

aperto lo sportello per domande di accesso al «da Invitalia. Sul sito unde, che hanno esaurito lo sportello on line è. Lo stop è stato deciso Miss del 21/10/2020, e in Gazzetta. Il bando icole e medie imprese, scultive, che potevano unendo complessivo di tivo del bando è soste- tiva e competitiva delle olvizzazione e lo sfrut- i brevetti sui mercati

nazionali e internazio- ne l'acquisto di servizi industrializzazione e i nizzazione e sviluppo tecnologica. Le agevolò contributo a fondo per di 140 mila euro, in a copertura del 90% di spin-off accademici a operativa in Basilicata Puglia e Sicilia posson a copertura del 100%. Le domande sono sul cronologico di present

Il Bando Brevetti+ si rivolgeva alle piccole, medie e micro imprese incluse le start up innovative che volessero un sostegno per le loro invenzioni sia in campo nazionale che internazionale, per le alcune regioni del Sud prevedeva addirittura il 100% del rientro economico. Si potevano presentare le domande di ammissione ai fondi stanziati sin dalle ore 12 del 21 ottobre ma solo dopo 4 ore non era già più possibile farlo perché, a fronte di 437 domande, i 25 mln di euro stanziati erano già terminati.

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

MARCHIO COMUNITARIO descrittivo non registrabile



Marchio figurativo: “IMPIANTO SICURO” vuole designare gli Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento e relativi servizi concernenti.

Ad avviso della Seconda Commissione di Ricorso il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio. La presenza dell'aggettivo “SICURO” è oltre che descrittivo anche elogiativo e la parte figurativa, cioè il cursore freccia inserita nel cerchio, non aggiunge carattere distintivo ma anzi, è un elemento comune e generico.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 5 ottobre 2020

Nel procedimento R 790/2020-2

TRE-E S.c.r.l. Via Kennedy 49/51 20023 Cerro Maggiore (MI) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 086 240 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore
Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

2 Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 24 giugno 2019, TRE-E S.c.r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo per i seguenti prodotti e servizi: Classe 7 – Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto; catene di trasporto; elettriche ascensori; attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori; elevatori; comandi per elevatori; elevatori su rampa; ingranaggi elevatori; piani elevatori; trasportatori elevatori mobili; montacarichi; trasportatori; impianti trasportatori automatici; nastri trasportatori; rulli trasportatori; tappeti mobili [per persone]; scale mobili; scale mobili [costruzione]; scale mobili

[motorizzate]

; relativi componenti e accessori. Classe 37 – Installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori; Servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche da remoto, inerenti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori. Classe 41 – Servizi di informazione, istruzione, formazione ed aggiornamento riguardanti l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di esercitazione pratica riguardanti

l'installazione, la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di istruzione ed aggiornamento riguardanti la normativa vigente in tema di installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili.

In data 1 agosto 2019, l'esaminatore trasmetteva alla richiedente una notifica di rifiuto provvisorio della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, sintetizzata come segue: – Il segno oggetto di domanda è inammissibile alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) nonché dell'articolo 7, paragrafo 2, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) perché descrive alcune caratteristiche dei prodotti e servizi per cui si richiede protezione, ed è, inoltre, privo di carattere distintivo. – La valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per cui si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno, appunto, il significato di “impianto che è sicuro” con fine descrittivo oltre che elogiativo. – Il segno informerà immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i prodotti offerti in Classe 7 sono sicuri ovvero che possiedono o sono equipaggiati con un impianto di sicurezza o che rispondono a certi standard di sicurezza. – Per ciò che concerne, invece, i servizi offerti in Classe 37, il segno informerà il consumatore di riferimento che i summenzionati servizi sono sicuri ovvero che garantiscono la sicurezza del prodotto offerto. – In riferimento, poi, ai servizi obiettati in Classe 41, il segno informerà i consumatori che i servizi offerti hanno ad oggetto l'informazione, istruzione, formazione e/o corsi di aggiornamento in merito alla sicurezza degli impianti. – La presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare il messaggio informativo suggerito dal marchio. Si può pertanto affermare che, nel complesso, i predetti elementi non aggiungono alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Il consumatore di riferimento percepirebbe, dunque, il segno come contenente informazioni in merito alla qualità dei prodotti e servizi offerti. – Per quanto riguarda il carattere distintivo, la presenza dell'aggettivo “SICURO” rende il segno, oltre che descrittivo, anche elogiativo in quanto informa il consumatore che i prodotti e servizi offerti sono sicuri. L'aggettivo “SICURO”, infatti, farà sì che il consumatore legga all'interno del segno un messaggio promozionale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare al consumatore di riferimento che i prodotti ed i servizi offerti, sono sicuri ovvero che non fanno temere pericoli. – Il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare le summenzionate caratteristiche dei prodotti e servizi contestati. Tale conclusione non è alterata dalla presenza degli elementi figurativi del segno.

La richiedente non ha ritirato la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore e, in data 19 settembre 2019, ha presentato le sue osservazioni, affermando, in particolare, che sebbene la dicitura "impianto sicuro" abbia un certo grado di descrittività, essa risulta tuttavia associata ad un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio, in quanto non vi è alcuna attinenza tra la stessa e i prodotti e servizi oggetto della domanda. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

Con decisione del 28 febbraio 2020 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore, richiamando integralmente il contenuto della notifica del 1 agosto 2019, rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue: – L'obiezione sollevata dall'esaminatore in data 1 agosto 2019 è mantenuta nei confronti di tutti i prodotti e servizi della domanda. – Il segno di cui alla domanda si caratterizza per la presenza di un elemento grafico riportato di seguito: – Il pittogramma, rappresentato a forma di pulsante di colore verde, posto al centro di una figura di forma circolare, anch'essa di colore verde, non aggiunge alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Gli argomenti della richiedente circa la distintività del segno non possono considerarsi validi. – Come ammesso dalla stessa richiedente, il segno contiene un elemento concettuale assolutamente descrittivo in relazione a tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Per esempio, si potrebbe leggere: apparecchi di sollevamento appartenenti ad un impianto sicuro; impianti di sollevamento sicuri e così via per tutti i prodotti della Classe 7, come apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili. La simbologia rappresentata nel segno fa evidente riferimento ai pulsanti d'azionamento di apparati di questo tipo. – Anche con riferimento a prodotti che non sono impianti come, ad esempio, i motori per ascensori, la locuzione verrà interpretata come meramente descrittiva del fatto che il motore fa parte di un sistema ad elevata sicurezza. Si potrebbe anche dire che, con riferimento a questi prodotti, il segno manca di carattere distintivo dato il suo carattere di dichiarazione laudatoria o elogiativa destinata a mettere in evidenza una qualità del prodotto essenziale dal punto di vista commerciale. – Lo stesso argomento va applicato in relazione a tutti i servizi della classe 37 e della classe 41, al trattarsi di prodotti e servizi tutti direttamente o indirettamente (ma chiaramente) destinati alla realizzazione di attività di sollevamento e trasporto di persone e merci attraverso l'uso di impianti. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 5 – Pertanto, il segno grafico, banale e descrittivo, verrà molto probabilmente interpretato alla luce del senso espresso dalla locuzione "impianto" (di sollevamento e, quindi di trasporto: il trasporto implica il sollevamento e il sollevamento è un tipo di trasporto) "sicuro". Si ha quindi una sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda a un'azione di sollevamento con quello della locuzione. – La freccia inserita in un cerchio è un elemento grafico dei più comuni e banali, cosicché è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento non sia affatto colpito dallo stesso in modo da

poterlo interpretare come elemento caratterizzato da arbitrarietà e quindi distintività. Inoltre, la combinazione con la parte verbale "impianto sicuro" ne svaluta ancor di più il carattere distintivo, assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell'elemento verbale. I due elementi del segno diventano così complementari che la descrittività dell'elemento verbale va a rafforzare la banalità di quello grafico e viceversa. – Inoltre, il segno sarà possibilmente interpretato come slogan ovvero come una dichiarazione commerciale. Lo slogan "impianto sicuro" ha una natura di mera esclamazione pubblicitaria che non contiene altri significati chiaramente e immediatamente percepibili, essendo un messaggio di carattere squisitamente propagandistico ed elogiativo. – Il segno, nel suo insieme, esprime un concetto e rimanda a delle finalità di natura, funzione o destinazione chiare e immediate per il pubblico italiano di riferimento, sia esso il pubblico in generale che, a maggior ragione, il pubblico professionale. Se da una parte si accetta che un marchio possa essere percepito sia come formula promozionale sia come segno capace di identificare l'origine o la provenienza dei servizi dal titolare del segno stesso, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare informazione commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato. – L'espressione di cui si tratta è così comunemente usata che non presenta elementi residuali che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, fornire delle indicazioni al consumatore per l'individuazione del prodotto o del servizio in quanto offerto da un soggetto determinato. – Inoltre, tale dicitura non costituisce, di primo acchito, un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. – Affinché uno slogan possa essere accettato come marchio, la percezione da parte del pubblico del carattere distintivo inerente al segno deve essere simultanea alla funzione meramente promozionale e non ritardata nel tempo a causa di un processo cognitivo. – Infine, l'elemento figurativo del segno deve non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa. Ciò significa che,

05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 6 data la dialettica degli elementi del segno, il pubblico di riferimento sarà colpito in primo luogo e unicamente dall'elemento descrittivo e propagandistico del segno e non dal suo carattere allusivo, come peraltro affermato dalla richiedente. 5 In data 29 aprile 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 3 giugno 2020. Motivi del ricorso 6

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Sebbene la dicitura "impianto sicuro" abbia un certo grado di descrittività, essa risulta associata a un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio. – Tale ultimo elemento potrebbe anche essere considerato come la rappresentazione stilizzata e fantasiosa di un pulsante di comando per ascensore, quindi di una parte di prodotto accessorio (pulsantiera) del prodotto "ascensori". Il collegamento non è però certamente immediato né univoco, né il segno può essere considerato "banale e descrittivo" o un "elemento grafico dei più comuni e banali". Inoltre, il pittogramma generalmente raffigurato nelle pulsantiere per ascensori presenta tratti più essenziali. Alle osservazioni depositate in data 19 settembre 2019

sono state allegate alcune foto rappresentanti il tipico pittogramma raffigurato nelle pulsantiere degli ascensori, che ha un aspetto differente rispetto all'elemento figurativo del marchio in oggetto. – Nella decisione impugnata si afferma che vi è “sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda ad un'azione di sollevamento con quello della locuzione” e che “la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell'elemento verbale. In altri termini i due elementi del segno diventano così complementari”. Se anche si volesse accettare il fatto che l'elemento figurativo di freccia/boomerang all'interno di una figura circolare si possa ricollegare ad impianti di sollevamento, l'elemento verbale “impianto sicuro” trasmette un altro messaggio, legato alla sicurezza di un qualsiasi impianto e non alla funzione di sollevamento. – L'elemento figurativo del marchio in oggetto può essere tutt'al più allusivo rispetto al prodotto “ascensori” e solo ad esso. – Non vi invece è alcun collegamento, neanche indiretto, con gli altri prodotti elencati nella classe 7. Non è stata fornita alcuna dimostrazione o spiegazione di come l'elemento figurativo del marchio possa essere la rappresentazione di un comando di tali prodotti o possa comunque essere ricollegato ad essi. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 7 – Collegamento ancor più forzato e indiretto vi è tra l'elemento figurativo del marchio e i servizi rivendicati per le classi 37 e 41. In questo caso, l'elemento figurativo sarebbe al massimo una rappresentazione stilizzata e fantasiosa di una parte di un accessorio di prodotti (e non tutti) ai quali i servizi sono relativi. Il collegamento è oltremodo vago. – I prodotti della classe 7 e i servizi delle classi 37 e 41 non costituiscono una categoria sufficientemente omogenea, per cui si ritiene che la motivazione data dalla decisione impugnata sia insufficiente. In particolare, non è affatto spiegato come l'elemento figurativo di freccia/boomerang all'interno della figura circolare abbia un collegamento diretto e immediato con tali servizi. – La decisione impugnata si è limitata ad asserire che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio hanno un legame con il pittogramma di freccia, senza spiegare come, e senza indicare il motivo per cui il marchio consentirebbe al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti e servizi interessati. – La domanda de qua non può essere rifiutata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE in quanto: (i) l'immagine di freccia/boomerang all'interno di figura circolare non è certo una rappresentazione verosimile o standard del prodotto “ascensori”, meno degli altri prodotti, e meno che meno dei servizi relativi ad essi; (ii) l'elemento figurativo non è comunemente usato in commercio in relazione al prodotto “ascensori”, né agli altri prodotti, e meno che meno ai servizi relativi; (iii) l'elemento figurativo non verrà percepito immediatamente come la descrizione immediata dei prodotti e servizi, né di una delle loro caratteristiche; (iv) non vi è alcun collegamento diretto, specifico e immediato con il prodotto “ascensori” e con gli altri prodotti, e meno che meno con i servizi relativi ad essi. – L'elemento figurativo, chiaramente riconoscibile nel segno e sufficientemente stilizzato, si discosta significativamente da una rappresentazione comune dei prodotti o servizi, per cui conferisce al marchio un'impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dagli elementi verbali e lo rende distintivo nel suo complesso. – Il collegamento con i

prodotti e servizi è indiretto, vago e semplicemente allusivo. Il consumatore non perverrà immediatamente e senza ulteriore riflessione alla conclusione che l'elemento figurativo in oggetto concerne i prodotti e servizi rivendicati. Non è stata data alcuna dimostrazione del fatto che il pubblico di riferimento lo percepisca, immediatamente e senza ulteriore riflessione, come una descrizione dei prodotti o servizi o di caratteristiche inerenti e intrinseche alla loro natura. – Anche nella rara eventualità che i prodotti elencati nella classe 7 e i servizi elencati nella classe 37 venissero richiesti da parte di un consumatore finale, in considerazione dell'importanza della spesa e della rilevanza dell'aspetto della sicurezza, verrebbe prestato sicuramente un livello di attenzione molto alto nella selezione e acquisto. I servizi della classe 41 sono ovviamente destinati ad un pubblico professionista. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 8 – L'attenzione del consumatore si focalizzerà sull'elemento figurativo, che non presenta carattere di descrittività. – L'elemento verbale "impianto sicuro" non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore o il consumatore. Le sentenze nella decisione impugnata sono state emesse in riferimento a marchi puramente verbali. – Quanto infine all'affermazione presente nella decisione impugnata secondo la quale "il segno va valutato nel suo insieme per cui l'elemento figurativo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa [...]", si precisa che la sentenza citata per analogia fa riferimento ad un marchio costituito dall'elemento verbale "BioID." in caratteri maiuscoli e minuscoli alternati, senza alcun elemento grafico. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE Quadro normativo e giurisprudenziale 9 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione. 11 Per costante giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 e giurisprudenza citata; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, §

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la

registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 9 dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). 12 Ne consegue che, affinché un segno ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Inoltre, qualora l'Ufficio opponga un diniego di registrazione di un marchio sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda, ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

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

Il pubblico di riferimento, al fine della valutazione del carattere descrittivo del segno, sarà composto da consumatori/utenti dell'Unione Europea di lingua italiana. 16 Una parte di tali consumatori/utenti è costituita da professionisti di vari settori industriali e un'altra è formata dal grande pubblico (ad esempio amministratori di condominio etc.). Sebbene quest'ultimo non sia dotato di conoscenze tecniche comparabili a quelle dei consumatori professionisti, il grado di attenzione rimarrà invariabilmente elevato per entrambi, tenuto conto della natura dei prodotti (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto di oggetti e di persone) e dei servizi (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in relazione ai prodotti di cui sopra e, in relazione ai predetti servizi i seguenti: informazione, consulenza e assistenza e informazione, istruzione, formazione e aggiornamento, inclusa l'esercitazione pratica e istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente), i quali non sono 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 10 acquistati con frequenza

e dai quali ci si aspetta sicurezza, affidabilità e ottime prestazioni per un lungo arco di tempo. 17 Al riguardo è importante chiarire, tuttavia, che tale circostanza non è in grado di avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati al fine di valutare il carattere descrittivo del segno. Il fatto che il consumatore presti una particolare attenzione nell'acquisto di determinati prodotti e servizi non significa necessariamente che la "soglia del carattere descrittivo" del segno debba essere in certa misura "più elevata" affinché tale segno rientri nel divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE (si veda, per analogia, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La Commissione non trova alcun valido motivo, e non è assistita in ciò dalla richiedente, per sostenere che, nel caso di specie, il maggiore o minore livello di attenzione del pubblico costituisca un elemento discriminante nella percezione del segno come descrittivo o meno. Categoria omogenea di prodotti e servizi 18 L'esame della registrabilità di un marchio deve essere effettuato tenendo in considerazione ciascuno dei beni o servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta. La decisione di rifiuto di una domanda di marchio dovrà, in principio, indicare le ragioni relative a ciascuno dei prodotti o servizi in questione. Tuttavia, è possibile utilizzare un ragionamento generale per tutti i prodotti o servizi interessati dal medesimo motivo di rifiuto, qualora tali prodotti o servizi siano uniti da un collegamento sufficientemente diretto e specifico da formare una categoria omogenea (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). 19 I prodotti oggetto di domanda (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto) rientrano tutti nel settore degli impianti edilizi (ad esempio ascensori, scale mobili, elevatori, montacarichi), in cui si includono i relativi accessori (quali motori per ascensori, meccanismi robotici di sollevamento o di trasporto, catene di trasporto etc.) e, nello specifico, nel settore degli impianti meccanici di trasporto o di sollevamento, di oggetti come di persone. È proprio questa la caratteristica più importante e che sarà necessario tenere in considerazione al momento dell'esame della registrabilità del segno, cioè che tali prodotti hanno a che fare con il sollevamento o il trasporto di un oggetto o una persona verso una data direzione, ad esempio in avanti o verso l'alto.

I servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in Classe 37 hanno come oggetto gli impianti meccanici di trasporto e sollevamento in Classe 7. I restanti servizi di cui alle Classi 37 e 41 e cioè di informazione, consulenza e assistenza, di istruzione e aggiornamento, inclusa l'esercitazione pratica e di istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente, si riferiscono tutti ai servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento di impianti di sollevamento e di trasporto e relativi accessori. Anche in questo caso, la caratteristica da tenere in considerazione al fine dell'esame della registrabilità del segno è che tali servizi si riferiscono ai prodotti in Classe 7, cioè agli impianti di trasporto o sollevamento di beni o persone. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 11

Si ritiene pertanto corretta la scelta dell'esaminatore di raggruppare i detti prodotti e servizi nella medesima categoria omogenea, in quanto tutti

inerenti ai medesimi prodotti, al fine di esaminare il marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. 22 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale (19/06/2019, T-213/18, SHAPE OF FAUCET/TAP FOR PREPARING AND DISPENSING BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, § 39-40) il quale confermò la decisione della Commissione di Ricorso di raggruppare in un unico gruppo omogeneo erogatori d'acqua e macchinari per la composizione di bevande e relativi servizi di installazione, vendita al dettaglio e riparazione relativi ai medesimi, al fine dell'esame del carattere distintivo del segno.

Carattere descrittivo

Il marchio oggetto di domanda è un marchio figurativo composto da una figura di forma circolare di colore verde, al cui interno vengono rappresentate su sfondo bianco le parole "IMPIANTO" (nella parte superiore) e "SICURO" (nella parte inferiore). Nella parte centrale della figura è rappresentato un pittogramma di colore verde a forma di punta di freccia stilizzata, rivolta verso l'alto. 24 In lingua italiana, la parola "impianto" significa insieme di dispositivi, apparecchi e manufatti concorrenti ad un medesimo scopo (si veda a tal proposito la voce "impianto" del vocabolario online Treccani <https://www.treccani.it/vocabolario/impianto/>). Esistono vari tipi di impianti, tra i quali rientrano gli impianti di ascensore e montacarichi (si veda in tal senso la voce "impianto" dell'enciclopedia online Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/impianto/>). La stessa specificazione dei prodotti in Classe 7 utilizza la parola "impianto" per descrivere i prodotti oggetto di domanda, e in particolare "impianti di sollevamento per il trasporto di persone e merci" e "impianti trasportatori automatici".

La parola "sicuro" è un aggettivo che indica le qualità di sicurezza e affidabilità. La lettura congiunta delle due parole come proposta dal segno descrive un impianto affidabile, rispondente ad un canone generale di sicurezza. Tali conclusioni non sono contestate dalla richiedente. 26 Con riguardo ai prodotti della Classe 7 (ad esempio, "apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto", ecc.), la dicitura "IMPIANTO SICURO" indica dunque, in maniera immediata e diretta, che si tratta di impianti affidabili e, appunto, sicuri (l'affidabilità e la sicurezza sono caratteristiche essenziali di un buon macchinario di trasporto o sollevamento, sia esso di oggetti o di persone). Allo stesso modo, qualora utilizzata in relazione agli accessori dei suddetti impianti (quali "attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori", ecc.) l'espressione "IMPIANTO SICURO" indicherà che tali prodotti accessori sono destinati a un impianto sicuro e/o alla cui sicurezza essi contribuiscono. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 12

Conformemente a quanto concluso dall'esaminatore nella decisione impugnata e nel rifiuto provvisorio ivi richiamato, con riguardo ai servizi in Classe 37 (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento e informazione, consulenza e assistenza a proposito dei servizi precedenti), la locuzione

“IMPIANTO SICURO” suggerisce immediatamente al consumatore che tali servizi hanno l’obiettivo di assicurare, garantire nel tempo la sicurezza dell’impianto che si intende installare, riparare, ecc. o assistere il pubblico circa la sicurezza degli impianti installati, riparati, ecc.

Parimenti, con riguardo ai servizi di cui alla Classe 41, l’espressione “IMPIANTO SICURO” non avrà altra funzione che informare i consumatori che tali servizi hanno ad oggetto l’informazione, istruzione, formazione e/o offerta di corsi di aggiornamento in merito alla installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in tutta sicurezza degli impianti.

L’espressione “IMPIANTO SICURO” veicola, dunque, come correttamente affermato nella decisione impugnata, delle informazioni relative alla qualità dei prodotti e servizi oggetto di domanda, nonché alla natura dei primi e all’oggetto finale dei secondi.

Quanto alla rappresentazione grafica del segno, premettendo incidentalmente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citandone il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), si osserva quanto segue.

La conclusione dell’esaminatore, secondo la quale la presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare, completandolo, il messaggio informativo suggerito dal segno, dev’essere condivisa, per i motivi indicati a continuazione.

Nel caso di specie, l’elemento figurativo è costituito dalla punta di una freccia, debolmente stilizzata, di colore verde, inserita in un doppio cerchio, il maggiore dei quali include al suo interno la componente verbale. Il pittogramma in sé non ha alcun significato particolare, tuttavia nel contesto dei prodotti e servizi in questione, tutti concernenti impianti di sollevamento e trasporto, esso sarà verosimilmente percepito come indicativo di una direzione, in avanti o verso l’alto.

Ebbene, la rappresentazione di una freccia che indica una direzione, verso l’alto o in avanti, non fa altro che completare l’informazione descrittiva fornita dall’elemento verbale “IMPIANTO SICURO”, evidenziando che gli impianti descritti come sicuri, e in cui consistono o si riferiscono i prodotti e servizi in questione, sono, nello specifico, impianti che provvedono al sollevamento o al trasporto. Il significato dell’elemento verbale del segno è dunque ulteriormente specificato dal pittogramma della freccia (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 13 34 Inoltre e in ogni caso, l’elemento grafico della freccia occupa uno spazio inferiore nel segno rispetto all’espressione “IMPIANTO SICURO”, iscritta nel doppio cerchio, e non è certo tale da distrarre l’attenzione del consumatore dall’elemento denominativo e dal messaggio da esso convogliato (si vedano in tal senso 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 71,

74; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27, 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;).

A titolo di chiarezza, qualora poi si volesse ritenere, come suggerito dalla richiedente, che il pittogramma possa richiamare alla memoria una pulsantiera di un ascensore, la conclusione che il segno è descrittivo, nel senso suindicato, dei prodotti e dei servizi oggetto di domanda non sarebbe affatto alterata, ma semmai rafforzata. Se il segno nel suo complesso è descrittivo in via chiara e immediata per la parte (senz'altro non trascurabile) dei consumatori/utenti che percepiscono la freccia iscritta nel cerchio come indicativa della direzione dell'azione del trasporto o del sollevamento operata dall'impianto, lo sarà ancora di più per quella parte del pubblico che percepirà tale elemento grafico come il pulsante di chiamata di un ascensore. Infatti, quest'ultimo rientra nella categoria degli impianti di sollevamento della Classe 7 e, in quanto tale, è oggetto, come da specificazione della lista del marchio, di svariati servizi rivendicati nella domanda nelle classi 37 e 41. 36 Alla luce del fatto che l'elemento figurativo non è atto a modificare il messaggio trasmesso dall'elemento verbale del marchio e posto che la registrabilità del segno deve essere valutata sinteticamente, tenendo in considerazione non i suoi singoli elementi ma la loro sinergia, la Commissione conferma la decisione impugnata circa la non registrabilità della domanda di marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

A mero titolo esaustivo, si ritiene opportuno proseguire l'esame del ricorso anche alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d'incitamento all'acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 14 (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al

contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).

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

Prima di procedere all'esame del presente motivo di rifiuto, si ritiene opportuno richiamare l'analisi e le relative conclusioni svolte in precedenza a proposito: del raggruppamento in una unica categoria omogenea dei prodotti e servizi oggetto di domanda; della locuzione "IMPIANTO SICURO"; e dell'elemento figurativo della freccia.

Innanzitutto, l'argomento della richiedente di cui a pag. 7 della propria memoria secondo cui "IMPIANTO SICURO" non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore o il consumatore", è privo di pregio. La portata elogiativa di un segno, tale da renderlo suscettibile all'applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è data dalla sua capacità suggestiva o orecchiabilità, bensì dalla sua incapacità di trasmettere al consumatore un messaggio che non sia puramente promozionale. Tenuto conto del significato della locuzione "IMPIANTO SICURO" in relazione ai prodotti e servizi in questione, descritta anteriormente, è evidente che essa trasmette un messaggio positivo, chiaramente elogiativo e tipicamente e meramente promozionale, circa la sicurezza degli impianti commercializzati o relativamente ai quali si offrono i servizi specificati nella domanda. 45 Ad abundantiam, si ritiene utile notare che quand'anche l'elemento figurativo fosse dotato di una minima distintività, quod non, il pubblico di riferimento avrà comunque una percezione d'insieme – e non analitica – del segno, tale per cui, a causa della rilevanza della locuzione "IMPIANTO SICURO", questi verrà in ogni caso considerato non distintivo (si veda, per analogia, 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 15

Si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. Il segno richiesto, avente una connotazione evidentemente laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

In relazione al fatto che l'esaminatore ha menzionato dei casi decisi dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell'Unione europea che non avevano ad

oggetto un marchio figurativo comprendente, oltre all'elemento verbale, anche un pittogramma, ma solo un elemento denominativo stilizzato, si richiama l'attenzione della richiedente sul fatto che tale circostanza non implica che la decisione impugnata sia viziata da un errore. In ogni caso, si ritiene di aver richiamato sufficiente giurisprudenza pertinente in questa sede.
Conclusione

In conclusione, il carattere descrittivo del segno e la sua forte connotazione elogiativa rendono il segno non registrabile non solo in quanto descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ma anche in quanto non distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, come giustamente concluso nella decisione impugnata. 49 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.

Dal 21 ottobre sarà possibile presentare le domande per il bando Brevetti+



Dalle ore 12.00 del 21 ottobre sarà possibile presentare le domande per il bando Brevetti+
<https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/221/DD%2029.07.2020%20-%20Riapertura%20bando%20Brevetti+.pdf>

Come recuperare la copia autentica digitale di domanda di un Brevetto, di un Marchio o di un Disegno.



Dal 1° ottobre 2020 l'UIBM aderisce al servizio DAS (Digital Access Service) del WIPO.

Il servizio consente all'utenza di far transitare la documentazione attestante la priorità di una domanda italiana di Brevetto, Marchio o Disegno, direttamente dall'UIBM all'ufficio estero presso il quale si intende depositare la domanda che rivendica tale priorità.

Occorre solo farne richiesta al momento stesso del deposito della richiesta di copia autentica sul portale on line dell'UIBM.

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

MARCHI ITALIANI: REGISTRATO IL MARCHIO “AVV DANIELA ADDIS ENVIRONMENT&SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT&MER”



Avv. Daniela Addis

Environment&Sea

ambiente&Mare Environnement&M

Accettata in data 08.10.2020 la domanda di registrazione del marchio “AVV DANIELA ADDIS ENVIRONMENT&SEA AMBIENTE&MARE ENVIRONNEMENT&MER” depositato il 23.04.2020 a Roma

L'effetto della Brexit sui marchi e design comunitari



Il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1° febbraio 2020 diventando per effetto della cosiddetta Brexit, un "paese terzo"

L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che terminerà il 31-12-2020 e la domanda che si pongono gli operatori del settore e i titolari di marchi e design europei è: "che cosa succederà dopo tale data al marchio o al design europeo?"

A tal riguardo bisogna fare una distinzione tra marchi e design già registrati entro il 31-12-2020 per i quali l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito ha previsto la figura del marchio o design corrispondente con effetto nel Regno Unito e i **marchi europei o design comunitari già depositati ma non ancora registrati alla data del 31/12/2020**. Per questi ultimi, per evitare che decadano, i titolari degli stessi marchi e design dovranno creare un marchio o design corrispondente con effetto nel Regno Unito e dovranno farlo entro 9 mesi. In tal caso il titolo nazionale manterrà la stessa data di deposito e l'eventuale data di priorità del marchio europeo o design comunitario.

Per maggiori dettagli operativi è utile consultare il seguente link:
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a>

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

Come registrare un marchio su Amazon



La vendita di prodotti on line è un mercato che prende sempre più piede, uno strumento sempre più usato da molti consumatori, per questo il bisogno di tutelare i marchi su Amazon è una esigenza sempre più attuale sia per il venditore sia per il consumatore. Per poter registrare un marchio su Amazon occorre avere un marchio già registrato o a livello nazionale Italia presso

l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (Uibm) o a livello Comunitario presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo)

La procedura di accreditamento con Amazon è semplice e intuitiva ma bisogna partire da un marchio depositato e registrato e questo è importante perchè certifica la serietà e la credibilità del prodotto e quindi della marca venduta e comprata.

A tal fine può esser utile consultare la procedura di accreditamento di Amazon e affidarsi a professionisti per registrare il marchio.

Sospeso il Bando Marchi +3 ma ad ottobre è prevista la riapertura dei termini per i bandi Disegni+ e Brevetti+



Marchi +3: esaurite il primo giorno di apertura dello sportello le nuove risorse stanziate. Ad ottobre riapertura dei termini per i bandi Disegni+ e Brevetti+

Polverizzati in 4 minuti gli incentivi sui marchi – Italia Oggi del 1 ottobre 2020



Dalle 9.00 del 30 settembre si poteva fare domanda fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione e, solo dopo 4 minuti, le risorse sono già esaurite.

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

Marchio e Notorietà: Corte UE, si al marchio Messi, confonderlo è impossibile – Italia Oggi 18-09-2020



La Corte di giustizia europea con sentenza C499/18 e 474/18 depositata il 17 settembre 2020 ha respinto i ricorsi di EUIPO, l'organismo per la proprietà intellettuale che a livello europeo è preposto alla gestione dei marchi. Con sentenza del 26 aprile 2018 la Corte ha annullato la decisione EUIPO relativa alla Opposizione del calciatore Messi, ritenendo che la notorietà del calciatore neutralizzasse le somiglianze visive tra i due marchi "Messi" e "Massi" escludendo quindi qualsiasi rischio di confusione e dando via libera all'uso del marchio "Massi", marchio che contraddistingue articoli di abbigliamento sportivo.

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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio “Pastificio Dasso dal 1959”



Il 11 SETTEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a GENOVA il marchio nazionale “PASTIFICIO DASSO DAL 1959”

Il marchio è intestato ad un noto pastificio di Rapallo ed è utilizzato nella classe 30.

CR

Copyright, la Direttiva Ue non tocca i social – Italia Oggi del 12-09-2020



La Commissione Politiche Ue del Senato ha approvato la legge delega europea che recepisce la direttiva europea sul Diritto di Autore

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Brevetti+ nuovi fondi alle pmi –

Italia oggi del 07-09-2020



Come accedere agli aiuti, le risorse ammontano a 25 mln €

Le richieste dal 21 ottobre, conterà l'ordine cronologico.

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

Tribunale Europeo dei Brevetti: Torino e Milano tra le città italiane candidate per la nuova sede



L'attuale sede di Londra del Tribunale Europeo dei Brevetti dovrà essere trasferita per effetto della Brexit, tra le città candidate per la nuova sede ci sono Torino e Milano.

Prossimo appuntamento utile è il 10 settembre data in cui ci sarà la riunione dei Paesi UE per la valutazione delle candidature.



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

BANDO Marchi+ pmi all'appello – Italia Oggi del 24-08-2020



In calce all'articolo alcuni interessanti spunti operativi e pratici.

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

Cessioni Know How – Italia Oggi del 15-08-2020



Cessioni Know How

L'interpello n 258 è lo spunto per una ricognizione sulla qualificazione delle royalties

Ai canoni si applica la potestà impositiva concorrente



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

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio

“WING FOIL TOUR”



Il 07 AGOSTO 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a LIVORNO il marchio nazionale **“WING FOIL TOUR”**

Il marchio è intestato ad una Associazione Sportiva con sede in Livorno ed è utilizzato nelle classi 35 e 41.

CR

Brevetti, Marchi e Disegni: riapertura dei termini per le domande di contributo



A partire dal 30 settembre si potranno presentare le domande per Marchi+3 (con una dotazione aggiuntiva di 4 milioni di euro), dal 14 ottobre per Disegni +4 (ulteriori 14 milioni di euro) e dal 21 ottobre per Brevetti+ (con 25 milioni di euro).

Legittima la cessione di marchi infragruppo -Italia Oggi del

27-07-2020



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

MARCHIO NON DISTINTIVO: Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

SOLUTION.bank

Il marchio che viene respinto dall'esaminatore è SOLUTION.bank, marchio in classe 36 Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; servizi bancari. La motivazione è la mancanza di distintività dovuta al legame istintivo con un mero slogan pubblicitario, il che renderebbe il marchio non distintivo dei servizi che andrebbe ad offrire.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

Nel procedimento R 1228/2019-2 CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana Angelo Via Traiano Imperatore 47122 Forlì Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 984 084 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 17/07/2020, R

1228/2019-2,

Solution.bank

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 12 novembre 2018, CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea di tipo denominativo SOLUTION.bank per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42. 2 In data 11 gennaio 2019, l'esaminatrice comunicava un rifiuto provvisorio della domanda di marchio, in relazione a parte dei servizi oggetto di domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, argomentando come segue: – I servizi ai quali si applica la presente obiezione sono i seguenti:

Classe 36 – Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Servizi relativi ad affari immobiliari; sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; pagamento a rate; locazione di beni immobiliari; brokeraggio; servizi di agenzie di credito; servizi di agenzie immobiliari; mediazione in beni immobiliari; servizi di agenzie di recupero di crediti; servizi di credito; mediazione in assicurazioni; servizi finanziari di brokeraggio doganale; sottoscrizione di assicurazioni; servizi bancari; stima di beni immobiliari; servizi di collette di beneficenza; costituzione di capitali; investimento di capitali; organizzazione di aperture di credito; garanzie (cauzioni); concessione di crediti; operazioni di cambio; emissione di assegni di viaggio; operazioni di compensazione (cambio); Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); servizi fiduciari; servizi di finanziamento; finanziamento di anticipi di contanti; emissione di buoni sconto; amministrazione di patrimoni; servizi di prestito; prestito su garanzia di beni mobili e immobili; prestito contro cessione del quinto della pensione o dello stipendio; amministrazione di beni immobiliari; amministrazione di condomini; sottoscrizione di assicurazioni antincendio; affitto di appartamenti; sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni marittime; servizi di prestito su pegno; servizi di cassa di previdenza; leasing; factoring; brokeraggio di valori mobiliari; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; analisi finanziaria; verifica degli assegni; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; trattamento di pagamenti con carte di credito; trattamento di pagamenti con carte di debito; trattamento di pagamenti; trattamento di pagamenti a mezzo ricevute bancarie; trattamento di pagamenti a mezzo R.I.D.; trasferimento elettronico di fondi; informazioni finanziarie; informazioni in materia di assicurazioni; emissione di buoni di valore; Servizi di emissione di azioni; servizi di emissione di obbligazioni; emissione di lettere di credito e certificati di deposito; deposito di valori; emissione di carte di credito; servizi di pagamento delle pensioni; sponsorizzazione finanziaria; prestiti contro sicurezza; servizi di fondo di previdenza; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; servizi di consulenza sull'indebitamento; progettazione di finanziamenti per progetti di costruzione; informazioni finanziarie diffuse tramite siti web; fondi di investimento; intermediazione di azioni, obbligazioni e altri titoli di debito; Servizi di conto corrente; emissione di assegni; emissione libretti

di deposito al risparmio; online banking; phone banking.

Il pubblico di riferimento nel caso di specie è il consumatore medio di lingua inglese che attribuirebbe al segno il significato “soluzione banca”, come illustrato dai seguenti estratti del dizionario online Oxford: • Solution: “Products or services designed to meet a particular need” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo <https://en.oxforddictionaries.com/definition/solution>). Traduzione non ufficiale all’italiano: “ prodotti o servizi atti a soddisfare una specifica necessità”. • bank: “A financial establishment that uses money deposited by customers for investment, pays it out when required, makes loans at interest, and exchanges currency.” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo <https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank>). Traduzione non ufficiale all’italiano: “ uno stabilimento finanziario che utilizza il denaro depositato dai clienti per investire, lo ripaga quando necessario, concede prestiti con interessi e cambia le valute”. – Il segno “SOLUTION.bank” sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo il cui proposito è di descrivere una caratteristica positiva dei servizi e comunicare un’informazione commerciale. Il pubblico non tenderà a percepire il segno come un’indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in questione, ossia che tali servizi (Affari finanziari; Affari monetari; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili; servizi fiduciari etc.)) sono intesi a soddisfare/risolvere le necessità finanziarie dei clienti e sono erogate da un istituto bancario. – Nel suo insieme, il marchio è pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 11 marzo 2019, rispondeva ai rilievi dell’esaminatrice come segue: – La lingua del consumatore di riferimento è l’inglese. Si possono attribuire diversi significati al termine “SOLUTION”, il quale non ha di per sé alcuna attinenza concettuale con i servizi rivendicati in classe 36. – Qualora si volesse attribuire al termine “SOLUTION” il significato di “soluzione” intesa nel senso di “risposta”, ciò non farebbe venir meno la capacità distintiva del marchio “SOLUTION.bank” intesa come capacità di indicare l’origine commerciale dei servizi da esso contraddistinti, poiché “SOLUTION” non contiene alcun messaggio direttamente associabile con i servizi finanziari, immobiliari, etc. né tanto meno dà indicazioni in relazione alle modalità con le quali tali servizi sono forniti dal suo titolare. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 4 – Il segno richiesto non è comunemente usato nel commercio, né esistono indizi concreti che permettano di concludere che esso è idoneo a essere usato in tale modo” (15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463), pertanto deve essere ritenuto provvisto di carattere distintivo. – Infatti, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. – Il pubblico rilevante cui sono diretti servizi finanziari, immobiliari, ecc., sarà composto tanto

dal grande pubblico che da professionisti. Il grado di attenzione del pubblico sarà pertanto da considerarsi superiore alla media. – Il termine “SOLUTION” non è direttamente associabile ai servizi contraddistinti, pertanto il marchio in esame tutt’al più potrebbe possedere solo indirettamente un messaggio elogiativo/promozionale. – Del resto, proprio nel settore dei servizi finanziari/bancari (classe 36), risultano registrati a livello dell’Unione europea svariati marchi denominativi che contengono termini aventi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al marchio “SOLUTION.bank”. – L’EUIPO ha registrato numerosi marchi denominativi che contengono il termine “SOLUTION”; il che conferma che l’Ufficio ritiene che tale termine non posseda un carattere elogiativo/promozionale tale da escludere la capacità distintiva del marchio in cui è ricompreso.

Con decisione del 4 aprile 2019 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice rifiutava parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi precedentemente obiettati, elencati al primo punto del paragrafo 2. La decisione può essere riassunta come segue: – L’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “SOLUTION” e “BANK”. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. – È altresì ininfluenza che esistano più significati di un termine. Affinché si possa porre diniego alla registrazione è sufficiente che il segno sia privo di carattere distintivo almeno per uno dei suoi possibili significati. – Considerando la natura del marchio, i servizi obiettati, nonché il pubblico di riferimento, l’Ufficio ritiene che la dicitura “SOLUTION.bank” può solamente essere considerata come slogan promozionale elogiativo, destinato a indicare che i servizi erogati da una banca soddisfano/risolvono le necessità dei clienti.

Il messaggio trasmesso è, infatti, chiaro e inequivoco. Il segno è composto da due parole grammaticalmente corrette perfettamente chiare e leggibili, che hanno un preciso significato riportato nei dizionari generici e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Tale segno nel complesso non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi obiettati. Non esiste alcun elemento aggiuntivo rispetto agli elementi verbali, perfettamente riconoscibili, che possa imprimersi nella mente del consumatore come elemento impattante tale da dotare il segno di un carattere distintivo minimo. – L’Ufficio non concorda con la richiedente quando afferma che non esiste alcun nesso tra i servizi obiettati ed il segno in questione. Infatti, se applicata a servizi quali ad esempio “Servizi di conto corrente; online banking; verifica degli assegni” ecc., il termine non sarà interpretato dai consumatori come marchio e quindi indicante un’origine commerciale, bensì come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare da un lato la possibilità di soddisfare e trovare una soluzione alle richieste/necessità del consumatore e dall’altra

che tali servizi e soluzioni sono erogati da una banca. – Inoltre, una dicitura elogiativa quale “SOLUTION.Bank” possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, ammesso e non concesso che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore, tale circostanza non sarebbe sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. – Per quanto riguarda il riferimento ai marchi anteriori registrati, L’Ufficio ha esaminato i numeri di fascicolo indicati e ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. In primo luogo, alcuni dei marchi sono registrati alcuni anni orsono e quindi secondo una prassi decisionale diversa, comunque essi non sono paragonabili con il segno della fattispecie. Esistono differenze sia nella dicitura, sia nei prodotti o servizi richiesti. Il fatto che l’Ufficio abbia registrato uno o più marchi contenenti la parola “SOLUTION” non implica che tale termine debba e possa essere sempre accettato indipendentemente dai prodotti o servizi richiesti o dalla combinazione con altri termini. Inoltre, si sottolinea che il segno obiettato è “SOLUTION.Bank” e non “SOLUTION”.

In data 4 giugno 2019, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, nella misura in cui l’esaminatrice aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 2. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 5 agosto 2019. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 6 – Il segno “SOLUTION.bank”, presenta un grado di distintività sicuramente superiore a marchi precedentemente rifiutati quali ad esempio “HIPERDRIVE” in classe 7 e “Graphene” per le classi 13, 23 e 25, per il fatto che non è costituito da una dicitura/espressione ovvia per i servizi assicurativi, bancari, finanziari, di leasing, etc. (classe 36) per i quali è stato depositato. – Ciò poiché, in primo luogo, si caratterizza per avere elementi distintivi, quali la dicitura “SOLUTION” scritta in lettere maiuscole e il “.” che separa il primo termine dalla parola “bank”. Inoltre, il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, le modalità di erogazione, le tempistiche di gestione, ecc. In definitiva, il pubblico deve compiere uno sforzo di elaborazione del messaggio che il segno trasmette in relazione ai servizi della classe 36, che gli permetterà di identificare proprio con tale marchio i servizi offerti dal suo titolare. – Anche volendo considerare tale segno come uno slogan, esso non può essere ritenuto banale ed esclusivamente elogiativo, e come tale privo del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione, tenendo in considerazione che, ad esempio, si sono ritenute in passato registrabili la dicitura “baby-dry” per pannolini (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) e anche “EASYBANK” per servizi di una banca telematica (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119), che presentano sicuramente un livello di ovvietà maggiore rispetto al segno in esame. – A ciò si aggiunga che la parola “SOLUTION”, con particolare riferimento alla lingua inglese, ha svariati significati, al riguardo si allegano i risultati di una ricerca svolta sul dizionario online Oxford Dictionary (Allegato 1). Pertanto, il messaggio che il pubblico potrà percepire non è diretto né di immediata soluzione, quindi il segno “SOLUTION.bank” non può essere ritenuto uno slogan banale e meramente

elogiativo. – Sull'importanza di valutare i diversi significati e messaggi di parole che compongono un segno, si richiama la decisione della Divisione di Annullamento (29/03/2018, 12800C, go clean) in merito al segno "GO CLEAN" per il quale si chiedeva la registrazione (sic) per prodotti in classe 11. Al riguardo, la decisione ha affermato che "occorre considerare ai fini della presente valutazione il messaggio complessivo derivante dalla locuzione "go clean" e non solo i singoli termini che la costituiscono. Ebbene l'espressione in esame per quanto vagamente attinente al concetto di 'pulizia' e di 'igiene', non contiene alcun messaggio direttamente associabile alla natura, né tantomeno alla destinazione d'uso dei prodotti contestati". – In questo senso non si rivelano ininfluenti gli ulteriori e diversi significati riportati nell'Allegato 1, in quanto il termine "SOLUTION", anche qualora si consideri il significato rilevato dalla decisione impugnata, e ancor di più il segno considerato nel suo complesso, non è descrittivo dei servizi rivendicati, tanto che il consumatore dovrebbe effettuare uno sforzo interpretativo ulteriore e soggettivo al fine di attribuirgli tale significato positivo.

La decisione impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui richiede che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere "immediatamente" percepito dal pubblico come un'indicazione dell'origine dei servizi in questione. Tale condizione richiesta dall'esaminatrice è ulteriore ed eccessivamente severa rispetto alle condizioni stabilite dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed a quelle normalmente applicate dalla giurisprudenza dell'Unione europea per valutare la registrabilità di un marchio denominativo. – Del resto, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata "soglia" di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. La Corte di Giustizia (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 44) ha più volte affermato che "agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni", aggiungendo che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un "carattere di fantasia" o persino "un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa" e quindi di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del carattere distintivo". – In ultimo, il segno "SOLUTION.bank" deve essere valutato anche in relazione al pubblico di riferimento. Nel caso in esame il pubblico di riferimento per i servizi appartenenti alla classe 36 è composto sia dal consumatore medio sia dal pubblico specializzato. Trattandosi quindi di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per gli utenti, al momento della scelta del consumatore, il livello di attenzione di tale pubblico è da considerarsi superiore alla media e quindi piuttosto elevato. Di conseguenza, il consumatore che si troverà di fronte a tale segno sarà in grado di riconoscere e cogliere la particolarità di tale dicitura, individuando e ricordando l'origine commerciale dello stesso (19/09/2012, T-220/11, Fir Credit, EU:T:2012:444). – Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, l'EUIPO ha registrato in passato o ritenuto registrabili come marchi per servizi bancari, finanziari e assicurativi (classe 36) svariati segni denominativi che contengono le parole "SOLUTION" e "BANK", aventi quindi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al segno "SOLUTION.bank" oggetto del presente ricorso.

Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione. 10 I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34). 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

Con riguardo agli utenti di riferimento, i servizi in oggetto (assicurativi, finanziari, immobiliari), compresi nella classe 36, si rivolgono sia al

grande pubblico sia a un pubblico di professionisti.

Quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento, la Commissione concorda con la richiedente che tale pubblico è normalmente suscettibile di prestare una particolare attenzione (di grado superiore alla media) nell'acquisizione dei servizi di cui trattasi, che hanno una certa importanza economica per il consumatore, essendo servizi relativi al suo patrimonio finanziario ed economico (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 26).¹⁶ Tuttavia, la richiedente non indica in che modo tale circostanza possa avere un'influenza decisiva sui criteri utilizzati dall'esaminatrice per valutare il carattere distintivo del segno richiesto (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27). Il riferimento operato al riguardo alla sentenza F@ir Credit (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444) è inappropriato, in quanto tale sentenza, peraltro concernente motivi relativi di rifiuto, e non assoluti come nella fattispecie, non afferma alcunché circa l'influenza del livello di attenzione sul carattere distintivo di un segno. In ogni caso, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circoscritto o specializzato (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27) anche qualora, come nel caso in esame, i prodotti e i servizi in questione sono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (per analogia, 15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 28).

Il segno richiesto ha un preciso significato in lingua inglese, in base alle definizioni dei termini "solution" e "bank" (corrispondenti rispettivamente ai termini "soluzione" e "banca" in italiano) fornite nella decisione impugnata e tratte dal dizionario di lingua inglese Oxford – oxforddictionaries.com. In particolare, quanto al vocabolo "solution", in base a tale dizionario esso ha il seguente significato nella sua forma plurale solutions: "Products or services designed to meet a particular need", traducibile in italiano come "prodotti o servizi concepiti per soddisfare un particolare bisogno". Inoltre, in base al medesimo dizionario, il termine solution al singolare ha il seguente significato: "A means of solving a problem or dealing with a difficult situation", traducibile in italiano come "un modo di risolvere un problema o di gestire una situazione difficile" (soluzione).

L'esaminatore ha pertanto correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell'Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione. La Commissione concorda con questa constatazione indiscussa e ritiene che, nella fattispecie, il pubblico in riferimento al quale deve essere valutato il motivo assoluto di rifiuto non sia solo il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, ma anche il pubblico dei restanti Stati Membri dell'Unione europea in possesso di una conoscenza di base di detta lingua, e in primis il pubblico nei territori dell'Unione europea in cui l'inglese è ampiamente

compreso come i Paesi Bassi, i Paesi scandinavi e la Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 10 20 Tenuto conto di quanto sopra, la dicitura "SOLUTION.bank" è suscettibile di essere percepita dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale elogiativo volto a evidenziare una caratteristica positiva dei servizi in questione, nel senso che questi offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e sono erogati da una banca, o anche che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni. 21 Si ricorda che l'autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26). 22 Una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).

Al fine di valutare se i prodotti e i servizi indicati in una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere suddivisi in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, si deve tener conto dell'obiettivo di tale apprezzamento volto a consentire e a facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la suddivisione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l'analisi dell'opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l'esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32-33).

Da quanto precede risulta che non può escludersi a priori che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l'analisi di un impedimento assoluto alla registrazione e che possano essere raggruppati, ai fini dell'esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria o in un solo gruppo sufficientemente omogeneo, ai sensi della giurisprudenza innanzi citata (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34). 25 Nella fattispecie, tutti i servizi obiettati (assicurativi, finanziari, immobiliari, di vario tipo), compresi nella Classe 36, senza eccezione, sono suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e possono essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione (di tipo finanziario, tecnico, commerciale, amministrativo, economico, ecc.), che sono intesi a soddisfare un particolare bisogno. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 11

Si ritiene, in sostanza, che tutti i servizi obiettati possiedono una caratteristica pertinente per l'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ossia il fatto che essi sono tutti suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e di essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e che, di conseguenza, fanno tutti parte di un'unica categoria e di un unico gruppo sufficientemente omogenei, ai fini dell'esame di tale impedimento assoluto alla registrazione.

27 Si ricorda, al riguardo, che per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno di cui trattasi indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).

28 Con riguardo all'affermazione della richiedente che il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, è sufficiente constatare che il rifiuto del segno non è basato sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ma su quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ne consegue che l'esaminatrice non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo del segni in causa per i servizi controversi (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 78).

29 Ad avviso della richiedente, la grafia di "SOLUTION" in lettere maiuscole e il punto che separa tale termine dalla parola "bank" sarebbero elementi distintivi e in quanto tali sarebbero atti a conferire distintività al segno, che per essere compreso necessiterebbe di uno sforzo di elaborazione del messaggio che esso trasmette in relazione ai servizi in esame.

La Commissione non concorda con la tesi della richiedente. Tali particolarità tipografiche non sono tali da ostacolare una lettura scorrevole dei due termini, per cui i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi "solution" e "bank" (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 59), la quale è immediatamente comprensibile in inglese. In tale lingua, infatti, è usuale combinare due sostantivi, il primo dei quali avente funzione aggettivale (ad esempio, "dream girl", traducibile come "ragazza dei sogni"). Nella fattispecie, inoltre, non è escluso che la presenza di un punto tra "SOLUTION" e "bank" sia tale da incoraggiare la percezione del segno da parte di alcuni come una sorta di indirizzo internet, in cui ".bank" sarebbe strutturato come un dominio di primo livello (top-level domain – TLD) indicativo del settore di operatività – alla stregua, ad esempio, di TLD quali .museum, .travel, .biz) e "SOLUTION" come il nome del dominio Internet "(www.)solution". In entrambi i casi, la comprensione del segno nel senso elogiativo innanzi indicato (volto a informare che i servizi in questione offrono una soluzione e sono erogati da una banca – o che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni) non 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 12 richiede alcun particolare sforzo intellettuale di elaborazione per il pubblico

anglofono (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 63), il quale non sarà indotto, al di là di tale informazione di carattere promozionale, a percepire nel segno l'indicazione di una specifica origine commerciale (per analogia, 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 29).

Con riguardo all'argomento della richiedente in base al quale il termine "SOLUTION" avrebbe diversi significati, va osservato che il fatto che il marchio richiesto o le parole che lo compongono possano avere altri significati non osta all'applicazione dell'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione della suddetta disposizione, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 41).

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che il segno in esame sia sprovvisto del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione. 33 Ad avviso della richiedente, la decisione impugnata, laddove afferma che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere "immediatamente" percepito dal pubblico come un'indicazione dell'origine dei servizi in questione, stabilisce una condizione "ulteriore ed eccessivamente severa" rispetto alle condizioni fissate dalla normativa e dalla giurisprudenza. Tale osservazione è del tutto infondata. L'avverbio "immediatamente" utilizzato nella decisione impugnata, altresì tradotto come "prima facie", è utilizzato nella medesima giurisprudenza del Tribunale UE citata nella decisione impugnata, nonché nella presente decisione (si veda § 11). 34 Quanto alla decisione della Divisione di Annullamento in merito al segno "GO CLEAN" (29/03/2018, 12 800 C, go clean), è sufficiente notare che tale decisione non è definitiva, in quanto è stata annullata da questa Commissione di ricorso (16/03/2020, R 991/2018-2, Goclean (fig.)), la cui pronuncia è stata a sua volta impugnata dinanzi al Tribunale UE. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L'espressione "SOLUTION.bank", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

Il pubblico pertinente non percepirà dunque l'espressione "SOLUTION.bank" come indicativa dell'origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un semplice messaggio pubblicitario a contenuto laudativo, carente di carattere 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 13 distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE in relazione ai servizi obiettati. 37 Il riferimento operato dalla richiedente ad alcune registrazioni anteriori da parte dell'Ufficio di marchi contenenti le parole "SOLUTION" o "BANK", asseritamente simili al presente, non è in grado di modificare la suddetta conclusione. 38 Al riguardo, oltre a constatare che

non tutti i marchi citati possono essere considerati comparabili alla fattispecie, si rammenta che la legittimità delle decisioni dell'EU IPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'Ufficio a proprio beneficio, o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). 39 Inoltre, la Commissione rileva che, con l'unica eccezione del caso "EASYBANK", peraltro non comparabile alla fattispecie (per analogia, (27/06/2017, T-685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438, § 35), le Commissioni non hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla registrabilità dei marchi citati. Sarebbe contrario alla stessa ragion d'essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell'Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata). 40 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 14 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

Firmato C. Negro Cancelliere