

# **EDISON S.P.A – modifica prodotti rivendicati – Quinta Commissione di ricorso 28.04.2017**



## **EDISON S.P.A – modifica prodotti rivendicati – Quinta Commissione di ricorso 28.04.2017**

In data 15 giugno 2015 Edison S.p.A chiedeva all'Ufficio di modificare l'enunciato dei prodotti rivendicati dal marchio nella classe 4. In particolare, la titolare proponeva di limitare i prodotti originariamente rivendicati in tale classe, ovvero sia:

Classe 4 – Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

nella seguente maniera:

Classe 4 – Energia elettrica; petrolio, combustibili, combustibili a base di idrocarburi, gas combustibili, gas propano, gas naturali, gas per illuminazione, carbone, combustibili derivanti dal catrame, benzina, cherosene, nafta, combustibile diesel, additivi per combustibili, benzene, benzolo, carbone coke, fluidi di taglio, etanolo, gasolio, lanolina, olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

In data 22 giugno 2015 l'esaminatrice notificava alla titolare che la sua domanda di limitazione dell'enunciato dei prodotti della classe 4 non poteva essere accettata in quanto essa aveva l'effetto di estendere la lista dei prodotti compresa nella registrazione del marchio dell'Unione europea.

Secondo Edison l'"elettricità" è ricompresa nella lettera del significato dei termini enunciati nella Classificazione di Nizza Ottava edizione: a) "fuel (including motor spirits)"; b) "motor fuel".

L'esaminatrice essenzialmente ribadiva che "energia elettrica" non è compresa nell'elenco alfabetico dei prodotti della classe 4 della Classificazione di Nizza Ottava edizione, la quale era in vigore nel momento del deposito del marchio. L'esaminatrice inoltre richiamava che l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni anteriori. Pertanto non è possibile ritenere che nel momento di deposito della domanda di marchio la titolare fosse intenzionata a rivendicare questo prodotto.

In ogni caso, e ancora più importante, nella sua recente sentenza su una causa che riguardava un marchio dell'Unione europea registrato anch'esso nel 2003 per, *inter alia*, "carburanti" nella classe 4, la Corte ha chiarito come "energia elettrica", la quale è un prodotto intangibile, non rientrasse nella categoria generale di "fuel" ("carburante"), dato che quest'ultimo tipo di prodotti comprende materiali combustibili (in forma solida, liquida o gassosa) che possono essere usati, per l'appunto, con il fine di produrre la stessa "energia elettrica" (v., per analogia, 14/03/2017, T-276/15, E, EU:T:2017:163, § 43).

Per tutte queste ragioni l'esaminatrice ha a giusto titolo ritenuto che accettare "energia elettrica" amplierebbe indebitamente lo spettro di protezione del marchio in questione, cui era stata concessa la registrazione quando era in vigore l'Ottava edizione della Classificazione di Nizza.

Pertanto, la Commissione decide di respingere il ricorso.

#### **DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 28 aprile 2017**

Nel procedimento R 1355/2016-5

EDISON S.p.A.

Foro Buonaparte, 3120121  
MilanoItalia

Titolare del MUE / Ricorrente

rappresentata da NOTARBARTOLO & GERVASI S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 9,  
20122 Milano, Italia

RICORSO concernente la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 3 315  
991

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 18 agosto 2003, EDISON S.P.A. (“la titolare”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea

per prodotti e servizi delle classi 4, 6, 7, 9, 11, 16, 36, 37, 39, 40, 41 e 42.

2 Il marchio oggetto della domanda veniva registrato in data 19 agosto 2013.

3 In data 15 giugno 2015 la titolare chiedeva all’Ufficio di modificare l’enunciato dei prodotti rivendicati dal marchio nella classe 4. In particolare, la titolare proponeva di limitare i prodotti originariamente rivendicati in tale classe, ovvero sia:

Classe 4 – Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

nella seguente maniera:

Classe 4 – Energia elettrica; petrolio, combustibili, combustibili a base di idrocarburi, gas combustibili, gas propano, gas naturali, gas per illuminazione, carbone, combustibili derivanti dal catrame, benzina, cherosene, nafta, combustibile diesel, additivi per combustibili, benzene, benzolo, carbone coke, fluidi di taglio, etanolo, gasolio, lanolina, olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

4 In data 22 giugno 2015 l’esaminatrice notificava alla titolare che la sua domanda di limitazione dell’enunciato dei prodotti della classe 4 non poteva essere accettata in quanto essa aveva l’effetto di estendere la lista dei prodotti compresa nella registrazione del marchio dell’Unione europea. In particolare, l’esaminatrice rilevava che ai sensi della Comunicazione n. 2/12 del Direttore Esecutivo dell’Ufficio del 20 giugno 2012, concernente l’utilizzazione di tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, si deve ritenere che l’intenzione della richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti e servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell’edizione in vigore al momento del deposito, che, nel caso in oggetto, era l’Ottava.

5 In data 25 luglio 2015 la titolare replicava all'obiezione mossa dall'esaminatrice insistendo nel proporre l'enunciato di cui sopra e allegando che tutti i prodotti ivi menzionati ricadono nell'ambito dell'enunciato generale dei prodotti della classe 4 della Classificazione di Nizza Ottava edizione, in vigore al momento in cui era stata depositata la domanda di registrazione di marchio.

6 In data 30 luglio 2015 l'esaminatrice manteneva l'obiezione rispetto a "energia elettrica" ravvisando che la domanda di marchio era stata depositata nell'ambito dell'Ottava edizione della Classificazione di Nizza e che l'elenco alfabetico dei prodotti ricompresi in tale enunciato non include "energia elettrica".

7 In data 24 dicembre 2015 la titolare presentava osservazioni allegando essenzialmente che l'"energia elettrica", in base a un'interpretazione funzionale rispetto a "combustibili" e tenendo conto che è riconducibile al concetto di "illuminante", non poteva trovare altra collocazione che in classe 4.

8 In data 22 febbraio 2016 l'esaminatrice informava la titolare che le sue osservazioni erano state esaminate e che, tuttavia, erano state giudicate insufficienti rispetto all'obiezione sollevata con riguardo a "energia elettrica".

9 In data 22 aprile 2016 la titolare rispondeva alla notifica dell'Ufficio allegando che, ai sensi della Classificazione di Nizza Ottava edizione, "energia elettrica" sarebbe un carburante giacché alimenta motori.

10 Con decisione del 13 giugno 2016 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava la specificazione "energia elettrica" nella classe 4. L'esaminatrice essenzialmente ribadiva che "energia elettrica" non è compresa nell'elenco alfabetico dei prodotti della classe 4 della Classificazione di Nizza Ottava edizione, la quale era in vigore nel momento del deposito del marchio. L'esaminatrice inoltre richiamava che l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni anteriori.

11 In data 25 luglio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone la riforma nella misura in cui l'esaminatore aveva rifiutato l'inclusione di "energia elettrica" nella lista dei prodotti della classe 4 così come modificata in seguito alla richiesta inoltrata dalla titolare in data 15 giugno 2015. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 25 luglio 2016.

#### Motivi del ricorso

12 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

L'"elettricità" è ricompresa nella lettera del significato dei termini enunciati nella Classificazione di Nizza Ottava edizione: a) "fuel (including motor spirits)"; b) "motor fuel".

Il concetto di significato letterale di un termine può ricomprendere non uno ma più prodotti.

Con riferimento a “fuel (including motor spirits)”, l’espressione “including” ha la funzione di ampliamento del significato di “fuel” e quindi implica che l’enunciato in questione comprende qualsiasi cosa che possieda la capacità di alimentare il funzionamento di macchinari.

Anche l’enunciato “carburants/motor fuel” non deve essere inteso come limitato a carburanti fossili, bensì come comprendente anche l’“energia elettrica”, visto che il termine “motor” impone di considerare tutte le forme di alimentazione di un motore.

Nell’Unione europea si associa l’“elettricità” con “fuel”. Tale circostanza è provata dal linguaggio impiegato nelle statistiche dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), le quali sono state allegate alla presente memoria. Si allega ulteriore documentazione con il fine di provare che esiste un processo di assorbimento del concetto di “elettricità” in “fuel”. La documentazione in questione è la seguente:

Allegato 7): Statistiche dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA);

Allegato 8): Rapporto “Energy consumption in the UK 2015” del Dipartimento dell’energia e del cambiamento climatico del Regno Unito;

Allegato 9): Rapporto “Energy in Ireland” dell’Autorità dell’energia sostenibile dell’EIRE;

Allegato 10): Pagina ottenuta dal sito Web encyclopedia.com (2002);

Allegato 11): Pagina ottenuta dal sito Web enviropedia.com (2001);

Allegato 12): Pagina ottenuta dal sito Web wikipedia.com;

Allegato 13): Pagina ottenuta dal sito Web wikipedia.com;

Allegato 14): Informazione sul modello di automobile Toyota Prius tratta dal sito Web wikipedia.com;

Allegato 15): Pagina ottenuta dal sito Web toyota-europe.com;

Allegato 16): Pagina ottenuta dal sito Web automobile.honda.com;

Allegato 17): Pagina ottenuta dal sito Web della European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles (AVERE);

Allegato 18): Lista di modelli di veicoli elettrici definiti tra il 2002 e 2003 come “alternative fuel vehicles”;

Allegato 19): Articoli nei quali si fa riferimento all’“elettricità” come “carburante alternativo”;

Allegato 20): Studio analitico “Potential demand and cost benefit analysis of electric cars” (2004);

Allegato 21): Comunicato stampa del Parlamento europeo "Alternative fuel stations: Transport Committee backs draft law to expand networks" (2013).

## Motivazione

13 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.

14 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

15 Il marchio è stato depositato il 18 agosto 2003 ed è stato concesso, *inter alia*, per l'intero titolo della classe 4 della Classificazione di Nizza, in particolare per:

Classe 4 – Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini (illuminazione).

16 La titolare propone ricorso nella misura in cui detti prodotti e, nello specifico, "combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti non comprenderebbero "energia elettrica".

17 Ai sensi della Comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza "IP Translator" della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli (Comunicazione n. 2/12 del Direttore Esecutivo dell'Ufficio del 20 giugno 2012), l'Ufficio considera che l'ambito di protezione di tale classe comprende sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo, sia la lista alfabetica delle classi in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della relativa domanda, che, nel caso in esame, è l'Ottava edizione.

18 È indubbio che nell'Ottava edizione non vi è menzione alcuna nella classe 4 del termine "energia elettrica". Infatti, come rilevato dalla titolare, tale termine è stato ricompreso nella lista alfabetica dei prodotti in detta classe solo a partire dalla Nona edizione e tale inclusione fu oggetto di una gran discussione (v. Jessie N. Roberts, "*International Trademark Classification: A Guide to the Nice Agreement*", Third Edition, pagina 25). Invece, l'"energia elettrica" non appare né nell'enunciato delle indicazioni generali, né nella lista alfabetica dell'Ottava.

19 Pertanto, in base a suddetta distinzione, non è possibile ritenere che nel momento di deposito della domanda di marchio la titolare fosse intenzionata a rivendicare questo prodotto.

20 La titolare ha prodotto copiosa documentazione per allegare che l'"energia elettrica" sarebbe da tempo stata assorbita dalla categoria più generale di "carburante", giacché, secondo la titolare, la presenza della specificazione "comprese benzine per motori" indicherebbe che per "carburante" si intendono anche materiali non combustibili, tra cui

l'“energia elettrica”.

21 Tuttavia, le argomentazioni della titolare, tenendo in conto la data di deposito della domanda di marchio, non possono essere condivise da parte della Commissione. Seguendo il ragionamento della titolare l'enunciato in questione dovrebbe essere inteso come comprendente qualsiasi materiale che potrebbe permettere la propulsione di un motore a prescindere dalla data di deposito della domanda di marchio.

22 Innanzitutto, nonostante nel gergo dei trasporti e delle statistiche l'elettricità possa essere stata accostata in alcune occasioni a carburanti quali il gasolio e la benzina, è del tutto discutibile che, nel momento in cui fu depositata la rispettiva domanda di marchio, questo prodotto fosse stato considerato dalla stessa titolare come rientrante nello spettro di protezione dell'indicazione generale dei prodotti di cui alla classe 4. Certamente, se così fosse stato, tale presunzione apparteneva unicamente alla titolare.

23 Infatti, è doveroso rilevare che nel 2003 l'uso dell'elettricità come propulsore di motori era marginale nel contesto dell'Unione europea, trattandosi di una tecnologia che, benché considerata e studiata in passato, è venuta perfezionandosi nell'ultimo decennio per renderla accessibile a tutto il pubblico. Inoltre, le prove riconducibili all'anno del deposito della domanda di marchio sono scarse. Infatti, parte della documentazione è posteriore al 2003 e non è riconducibile al mercato dell'Unione europea. Pertanto, il fatto che nella documentazione prodotta dalla titolare l'“energia elettrica” sia stata qualificata come “alternative fuel” in alcuni articoli specializzati e nei risultati di studi nel settore energetico di qualche agenzia o organizzazione risalenti al 2003, non è sufficiente per stabilire che al momento del deposito essa avrebbe dovuto intendersi come appartenente all'enunciato dei prodotti rivendicati dal marchio nella classe 4. Il comunicato stampa del Parlamento europeo cui si riferisce la titolare è dell'anno 2013 e quindi non desta sorpresa alcuna l'annovero dell'“energia elettrica” come alternativa ai carburanti tradizionali.

24 In ogni caso, e ancora più importante, nella sua recente sentenza su una causa che riguardava un marchio dell'Unione europea registrato anch'esso nel 2003 per, *inter alia*, “carburanti” nella classe 4, la Corte ha chiarito come “energia elettrica”, la quale è un prodotto intangibile, non rientrasse nella categoria generale di “fuel” (“carburante”), dato che quest'ultimo tipo di prodotti comprende materiali combustibili (in forma solida, liquida o gassosa) che possono essere usati, per l'appunto, con il fine di produrre la stessa “energia elettrica” (v., per analogia, 14/03/2017, T-276/15, E, EU:T:2017:163, § 43).

25 Per tutte queste ragioni l'esaminatrice ha a giusto titolo ritenuto che accettare “energia elettrica” amplierebbe indebitamente lo spettro di protezione del marchio in questione, cui era stata concessa la registrazione quando era in vigore l'Ottava edizione della Classificazione di Nizza.

26 Pertanto, la Commissione decide di respingere il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

**Il ricorso è respinto.**