

GENDERLESS COSMETICS: marchio descrittivo respinto 10-03-2023

GENDERLESS COSM

Il consumatore medio attribuirebbe al segno GENDERLESS COSMETICS il significato "cosmetica senza genere" Per questo motivo il marchio non è distintivo e viene respinto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023

Fascicolo n°:*****

Vostro riferimento:

Marchio: GENDERLESS COSMETICS

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 21/11/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 35

Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe al segno il significato "cosmetica senza genere (priva di distinzione di genere)". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Oxford English Dictionary in data 21/11/2022 all'indirizzo <https://www.oed.com/view/Entry/77471?redirectedFrom=%CB%88genderless#eid>

,

<https://www.oed.com/view/Entry/42208?rskey=wNtCes&result=1&isAdvanced=false#eid>).

- Nel settore di riferimento, l'uso del binomio «GENDERLESS COSMETICS» è estremamente diffuso e la produzione e vendita di prodotti cosmetici privi di distinzione rispetto al genere, cioè che non si differenziano rispetto al genere dei consumatori destinatari, sono sempre più popolari, soprattutto tra i cosiddetti 'millennial', come evidenziato da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022:

1. <https://zenbird.media/genderless-cosmetics-to-nurture-inclusive-beauty-in-japan/>,
2. <https://en.myuny.fr/blogs/blog/cosmetiques-genderless>.

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GENDERLESS COSMETICS» semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi alla vendita online al dettaglio di prodotti cosmetici e di bellezza non distinti per genere, neutri rispetto al genere, destinati a consumatori che non si qualificano o non desiderano qualificarsi rispetto al genere binario maschile o femminile. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa all'oggetto dei servizi di vendita e alla tipologia di consumatori destinatari dei servizi.
 - Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei servizi. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 21/11/2022 è risultato che i termini «GENDERLESS COSMETICS» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento, come evidenziato dai risultati nei paragrafi precedenti e nei successivi: 1. <https://www.trendhunter.com/slideshow/genderless-cosmetic>, 2. <https://www.eustartups.com/2022/07/achieving-inclusivity-5-european-startups-serving-the-lgbtqcommunity/>, 3. <https://www.tibdglobal.com/en/gender-neutral-trend-an-insight-on-the-future-of-genderless-cosmetics/>.
 - Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/11/2022, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Si richiede di poter integrare questa domanda di marchio inserendo un segno distintivo.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,

la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove

l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002,

T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno verbale "GENDERLESS COSMETICS" in relazione a servizi di vendita inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza che

sono cosmetici diretti a tutti generi, in quanto privi di definizione di genere femminile o maschile. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai servizi rivendicati.

Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di "GENDERLESS" e di "COSMETICS" indicati dall'Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici. Sulla base di tali significati, l'Ufficio non può immaginare che cos'altro possa percepire il consumatore di lingua inglese di fronte al segno "GENDERLESS COSMETICS" in relazione a servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti di cosmetica e bellezza a parte una locuzione che descrive che i prodotti del richiedente sono articoli di cosmetica non diretti ad un genere, maschile o femminile, specifico.

Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta "GENDERLESS COSMETICS" che possa conferire carattere distintivo al segno, sia che si considerino gli elementi che lo

compongono individualmente che nel loro insieme. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono evidentemente prive di carattere distintivo. Infine, ai sensi dell'articolo 49 RMUE una domanda di marchio dell'Unione può essere modificata solo correggendo aspetti formali o errori evidenti della stessa a condizione che tale rettifica non modifichi sostanzialmente il marchio. Poiché l'introduzione di un nuovo elemento grafico o denominativo modificherebbe sostanzialmente il marchio in questione, la relativa richiesta deve essere respinta.

2. IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018779883 è respinta.

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