

Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

B-Sure

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa “essere sicuro” semplicemente come elogiativo che i dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

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

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 13/12/2022 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.

Classe 26 Aghi.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “sii preciso/efficace/certo”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;>

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure>,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l'utente (ndr: you be – tu sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro, attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l'espressione includa un elemento diverso dall'ortografia corretta ('B' invece di 'Be') non sarà sufficiente per renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle comunicazioni commerciali.
 - Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che foneticamente, che la componente 'B' significa 'Be', anche considerato il senso logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
 - 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 13/12/2022 che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l'ammissibilità della domanda in esame.

2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.

Pagina 3 di 5

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 ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da sintesi nei paragrafi iniziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato, vale a dire "sii preciso/efficace/certo". Il richiedente non ha obiettato nulla contro i significati di "B-sure" 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 " " in relazione ai prodotti che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di affidabilità nell'uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.

Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta " " che possa conferire carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel complesso prive di carattere distintivo.

L'obiettivo del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo" e non marchi che siano in conflitto con altre registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n. 003543451 "B-sure" per prodotti delle Classi 5 e 10. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio

Pagina 4 di 5

dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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

In relazione al fatto che l'Ufficio ha registrato MUE 003543451 "B-sure" tra gli altri, per prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti decisioni dell'Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l'Ufficio deve valutare se debba essere seguito. L'Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio

richiesto sia idoneo alla registrazione.

L'attuale decisione è coerente con la prassi dell'Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell'ambito del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell'ambito della pratica d'esame dell'Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, 'Volkhandy', EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l'Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.

Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio, una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67, EU:T:2002:43).

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. 018807048 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.