

Marchio descrittivo che evocherebbe il "Coronavirus" non registrabile – Alicante 04-08-2023

CORONA

Il segno "Corona" che intende contraddistinguere salviette e prodotti per l'igiene ad avviso della commissione esaminatrice rimanda a Coronavirus per cui è descrittivo e non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/08/2023

Milano

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio: CORONA

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Napoli (NA)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 14/07/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

L'obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche

dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:

Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad

uso carta igienica.

Classe 5 Preparati e prodotti per l'igiene compresi disinfettanti ed antisettici per uso

igienico e per uso domestico, salviette disinfettanti ed antibatteriche, fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche, panni per la pulizia

imbevuti di disinfettante per uso igienico, gel e spray igienizzanti ed

antibatterici, saponi e detergenti medicinali e igienizzanti e disinfettanti ed

antibatterici; articoli assorbenti per l'igiene personale compresi assorbenti igienici, pannolini igienici, pannolini di carta, pannolini-mutandina di carta
usa e getta per neonati; prodotti per l'igiene e la cura della persona per uso
medico compresi fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni farmaceutiche, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, salviette medicate imbevute, soluzioni detergenti per uso medico; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso domestico che industriale.
Classe 16 Prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e
la cura della persona compresi carta assorbente, bobine e rotoli di carta da cucina e di carta igienica, asciugatutto in carta, asciugamani e strofinacci monouso in carta, tovaglie, tovaglioli e tovagliolini di carta, carta da forno,
carta per la confezione di alimenti, pellicole in carta per imballare gli alimenti, carta igienica, fazzoletti di carta, salviette di carta per uso cosmetico, salviette di carta per la pulizia; fogli assorbenti e sacchetti in carta o plastica per l'imballaggio di prodotti alimentari, pellicole in plastica
per imballare gli alimenti; sacchi per la spazzatura in carta e plastica; carta
per la produzione di lenzuola chirurgiche, carta copri lettini per visite mediche; tessuti grezzi per la toilette; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso
domestico che industriale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori europei in generale, dato che il termine 'corona' è diventato famoso in tutto il mondo almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall'OMS una pandemia che va sotto il nome di 'SARS-CoV-2', successivamente chiamato 'coronavirus' e comunemente abbreviato in 'corona', oppure indicato anche come 'COVID-19'. Il pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell'Unione Europea che percepirebbe il segno come indicante il significato di cui sopra.
- Il suddetto significato del termine «CORONA», di cui il marchio è composto, è stato supportato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da riferimenti Internet e di dizionario (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corona>,

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona>,
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Corona>).

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che (i) i prodotti quali prodotti e preparati per l'igiene e per uso medico, disinfettanti, spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti disinfettanti ed antibatterici ecc. sono destinati a proteggere dall'infezione da COVID-19 o Coronavirus; (ii) i prodotti quali prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l'igiene e la cura della persona, pellicole in plastica per imballare gli alimenti, sacchi per la spazzatura ecc. sono destinati a prevenire la diffusione del COVID-19 (ad esempio perché monouso, o facilmente igienizzabili). Pertanto, il segno descrive la destinazione dei prodotti.
 - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Pagina 3 di 19 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni l'08/09/2022, concesse in pari data dall'Ufficio. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/11/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/02/2023 l'Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. In data 17/04/2023 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente del 18/11/2022 possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente usa il marchio "CORONA" fin dal 2006 per contraddistinguere prodotti di carta per l'uso domestico e professionale. I prodotti 'CORONA' sono oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal

richiedente
(documenti allegati).

2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio "CORONA" verbale e figurativo.
3. La parola 'corona' deriva dal latino "coronă" e, secondo vari dizionari, il significato primario in italiano è "ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come segno dell'autorità o dell'eccellenza di chi la porta". "Corona" è anche un cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).
4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani (o di lingue affini come lo spagnolo). L'Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi parziali della definizione del termine 'CORONA', nessuno dei quali da dizionari italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che 'CORONA' significhi 'Covid'.
5. Nessuno dei dizionari citati dall'Ufficio riporta 'covid' come primo significato di 'CORONA'. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di origine latina o greca (da cui discende "CORONA" – estratti da Wikipedia allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per l'associazione con la struttura "a corona" del virus del Covid, e non perché la parola "CORONA" significhi "coronavirus".
6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi riportati dall'Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di "coronavirus" o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google® evidenziano la presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del termine.
7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro

Pagina 4 di 19

specifica applicazione o destinazione d'uso rispetto al Coronavirus.

Sono prodotti

di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non

designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e soprattutto non è

una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure

inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico

consumatore.

8. L'Ufficio ha registrato altri marchi a componente 'CORONA'.

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.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame

separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce

dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in

considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in

esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

L'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea

(UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. Tuttavia,

l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un

impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, per essere escluso dalla

registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una

qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pubblico rilevante

Come indicato nella lettera di obiezione del 14/07/2022, nella fattispecie il pubblico di

riferimento è il consumatore medio dell'Unione Europea perché il segno "CORONA"

costituisce la parte iniziale di 'coronavirus' e tale virus (dal nome

ufficiale 'SARS-CoV-2') è noto mondialmente per aver causato un'emergenza sanitaria globale senza precedenti. Il termine "CORONA", dal 2020, è stato ed è tuttora diffusamente utilizzato in via autonoma come abbreviazione del termine completo 'coronavirus', a livello mondiale.

La pandemia mondiale da coronavirus è un fatto noto che, come tale non ha bisogno di

essere provato, come anche l'adozione dell'abbreviazione "CORONA" per riferirsi ad essa e

al virus responsabile, sin dall'esordio della pandemia. Il suo uso esteso e comune è

dimostrato anche dall'adozione in documenti istituzionali, quali la 'Corona investment

initiative (CII)', ovvero il primo di vari provvedimenti in ambito fiscale dallo stesso nome

adotati dall'Unione Europea dal marzo 2020 per mitigare gli effetti economici della

pandemia. A titolo esemplificativo si indicano siti web in varie lingue in cui si trovano

riferimenti alla CII, emersi da una ricerca il 03/08/2023:

9. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/>
Pagina 5 di 19
10. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYhv_267uAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.centroeinaudi.it%2Fimages%2Fabook_file%2Fbd1228-onlinedef.pdf&psig=A0vVaw0iXNP1VXTkcSHrsDoAT4J1&ust=1690992245420174&opi=89978449
11. <https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYg-2m7LuAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D2020D33787&psig=A0vVaw21FJd1kfl1Vtu46eyAHpfzK&ust=1690992216660802&opi=89978449>
 - a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione "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" (enfasi aggiunta).
Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Pagina 6 di 19

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34) (enfasi aggiunta).

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

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

L'Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e professionale nelle Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus che ha causato la più estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».

Nello specifico, per quanto riguarda le salviettine della Classe 3 e i preparati e prodotti (panni, salviette, spray, tovaglioli, ecc.) della Classe 5, il segno trasmette il messaggio che

hanno la proprietà di proteggere, detergere, disinfettare e igienizzare rispetto al virus del Covid-19. Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 16 per i quali il segno descrive il fatto che gli articoli in carta o plastica proteggono rispetto al noto virus e ne prevengono la diffusione (sono monouso, facilmente igienizzabili, ecc.). In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente argomenta che l'Ufficio non abbia fornito una definizione da un dizionario per tutte le lingue rilevanti. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno in alcune lingue e da fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire da Wikipedia, che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno tal quale, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro.

Il richiedente basa molta parte delle sue argomentazioni sostenendo che il termine "CORONA" ha altri significati, tra cui spicca per frequenza quello di 'copricapo regale'.

Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso. Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili. Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,

Pagina 7 di 19

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

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

Per il consumatore di riferimento è chiaro che, quando il termine 'CORONA' è affisso su prodotti per la pulizia e l'igiene, il messaggio è descrittivo e indica che sono articoli per la protezione dal noto virus, per combattere la sua diffusione tramite la disinfezione e igienizzazione della persona e di quanto la circonda. Sul mercato, molti tra i prodotti obiettati sono commercializzati da terzi facendo riferimento esplicito alla loro capacità ed efficacia rispetto al Covid-19, come ad esempio:

12. <https://www.purplepanda.ie/pdi-sani-cloth-af-universal-alcohol-free-wipe-s-soft-packwith-200-wipes>
Traduzione dell'Ufficio: Clinell Universal Salviette per Superfici
Salviette efficaci
SARS e Corona – Mega confezione da 200.
13. <https://www.gekatex.com/en/oem-automotive/33-ipaclean-gekamicro60.html>
Pagina 8 di 19
Traduzione dell'Ufficio: Sgrassante ad alcool isopropilico a base di speciale panno in microfilamento da 60 gsm (...) Usi raccomandati (...) Rimozione di polvere e grasso prima del trattamento Corona.
14. <https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html>
Traduzione dell'Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool SaniCloth (...)
Caratteristiche e benefici: (...) Ampio spettro di uccisione con tempi di trattamento rapidi (...) Virus avvolti (...) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona.
(Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).
Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di "CORONA" quello di

'coronavirus' non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso tra i significati. Inoltre, a differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google®, la medesima ricerca di "CORONA" effettuata dall'Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito abbondanti riferimenti al coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche impostando la ricerca avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l'uso di "CORONA" come termine autonomo:

15. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona>
Pagina 9 di 19
16. Irlanda: https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
Pagina 10 di 19
Pagina 11 di 19
17. Finlandia: https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=countryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
Pagina 12 di 19
Pagina 13 di 19
18. Germania: https://www.google.com/search?hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
Pagina 14 di 19

Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di caratteristiche dei prodotti perché questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per l'uso in relazione al virus della pandemia da Covid-19. L'Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti ampie, tutte relative a prodotti di largo consumo per l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale. Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo, ma anche alla categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata, l'obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per l'igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o

per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all'interno dell'ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a

Pagina 15 di 19

caratteristiche dei prodotti designati.

Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa riferimento il richiedente.

In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non valere necessariamente in tutta l'UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come ad esempio n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . 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 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).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto includono elementi verbali e figurativi assenti nel marchio in esame. Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.

b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione "marchi privi di carattere distintivo". Si tratta di marchi che non consentono al pubblico

Pagina 16 di 19

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 esista un'evidente sovrapposizione tra le sfere di

applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da

b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).

In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo

descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi

prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,

T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Poiché "CORONA" ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e

pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE.

c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 18/11/2022, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

L'obiettivo dell'articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell'Ufficio del 19 e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso negli ultimi 17 anni nel settore dei prodotti in carta per l'uso domestico e professionale.

A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il 18/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;

Allegati B: Estratti dal sito Wayback Machine relativi al sito web del richiedente;

Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da Wikipedia in numerose lingue dell'UE, estratti di ricerche su Google®, tutto sul termine "CORONA".

Valutazione delle prove

Pagina 17 di 19

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è

stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [...].

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

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...]. In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [...]

(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, avvenuta il 30/05/2022. Molti dei documenti presentati corrispondono a un periodo precedente a tale data.

Pagina 18 di 19

L'Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell'Unione europea, dev'essere effettuata una distinzione tra 'prove dirette' dell'acquisizione del carattere distintivo (indagini demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.

Per quanto concerne l'estensione territoriale, ai sensi dell'articolo 1 RMUE, un marchio dell'Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta

l'Unione Europea.

Pertanto, la registrazione di un marchio dev'essere rifiutata anche se è privo di carattere

distintivo solo in una parte dell'Unione europea. Quella parte dell'Unione Europea potrebbe

essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir

et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il

carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non

aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,

EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d'un tracteur en rouge,

noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale

dell'Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere

distintivo in seguito all'uso in tutti i territori dell'Unione europea.

La documentazione prodotta dal richiedente mostra riferimenti all'uso del marchio in Italia.

Peraltro, questi consistono essenzialmente in estratti dal sito web del richiedente,

insufficienti, da soli a provare la percezione del marchio da parte del pubblico italiano di

riferimento. In assenza di ulteriore documentazione, sia di tipo diretto, come ad esempio

indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre

associazioni di categoria e professionali dell'Unione europea, che di tipo di tipo indiretto o

secondario, come a esempio, fatturato, spese pubblicitarie, ecc., i documenti a sostegno

presentati dal richiedente non assolvono l'onere di provare l'acquisto del carattere distintivo

in seguito all'uso in Italia del marchio richiesto.

Non vi sono prove relative all'uso in nessun altro paese dell'Unione europea. Pertanto la

prova dell'acquisto carattere distintivo in seguito all'uso rispetto a tali paesi non è stata

raggiunta.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la

rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito

all'uso per il marchio
richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018710065 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

Pagina 19 di 19

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.