

MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021



SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 2 giugno 2021

Nel procedimento R 55/2021-5

Selle Italia S.r.l.

Viale Enrico Fermi, 2

31011 Frazione Casella D'asolo – Asolo

(TV)

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131,
Padova,

Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione
europea

n. 18 138 525

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann
(Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. ("la
richiedente"), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea
figurativo

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per
biciclette, cicli e motocicli;

Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri
per manubri.

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle

per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per
biciclette, cicli e motocicli,
nastri per manubri e specchietti retrovisori.

2 In data 17 dicembre 2019, l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;

Accessori per biciclette, cicli e motocicli.

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.

3 Le obiezioni dell'esaminatore possono essere sintetizzate come segue:

– Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal

Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per

disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta, una motocicletta o un cavallo che provengano dall'Italia.

– Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i

prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano

la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

3

– Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.

– Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo.

4 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente

presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità distintiva attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività

acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente

possono essere sintetizzate come segue:

– In primo luogo, la richiedente presenta un'introduzione sulla storia

dell'azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13 sono incluse le informazioni sull'attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala, inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,

relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente

fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.

– Successivamente, la richiedente invoca l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto:

a) Documenti relativi all'Italia

o Documento 1.- Cataloghi dell'anno 2008 (suddiviso in documento 1.1, documento 1.2, e documento 1.3).

o Documento 2.- Cataloghi dell'anno 2009 (suddiviso in documento 2.1, documento 2.2, e documento 2.3).

o Documento 3.- Cataloghi dell'anno 2010 (suddiviso in documento 3.1 e documento 3.2).

o Documento 4.- Cataloghi dell'anno 2011 (suddiviso in documento 4.1, documento 4.2, e documento 4.3).

o Documento 5.- Cataloghi dell'anno 2012 (suddiviso in documento 5.1 e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell'anno 2013 (suddiviso in documento 6.1 e documento 6.2).

o Documento 7.- Cataloghi dell'anno 2014 (suddiviso in documento 7.1 e documento 7.2).

o Documento 8.- Cataloghi dell'anno 2015 (suddiviso in documento 8.1 e documento 8.2).

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

4

o Documento 9.- Cataloghi dell'anno 2016 (suddiviso in documento 9.1 e documento 9.2).

o Documento 10.- Cataloghi dell'anno 2017.

o Documento 11.- Cataloghi dell'anno 2018 (suddiviso in documento 11.1 e documento 11.2).

o Documento 12.- Cataloghi dell'anno 2019 (suddiviso in documento 12.1 e documento 12.2).

o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.

o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).

o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).

o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 – 2019).

b) Documenti relativi alla Francia

o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).

o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 – 2020).

o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).

c) Documenti relativi alla Spagna

o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).

o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-2020).

o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).

d) Documenti relativi alla Gran Bretagna

o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

5

o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 – 2020).

o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008-2019).

e) Documenti relativi alla Germania

o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 -2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).

o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 – 2020).

o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008 – 2019).

f) Documenti relativi al Benelux

o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l'attività promozionale in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 – 2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).

o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010 – 2020).

o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia (2008 – 2019).

g) Marchi e brevetti della richiedente

o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai marchi registrati in Italia, nell'Unione europea, in Giappone, in Corea del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l'accento è posto sui marchi dell'Unione europea e su un marchio identico a quello in questione che è stato registrato in Italia.

o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che 'SELLE ITALIA è titolare di oltre 55 famiglie brevettuali' e fornisce un link e una schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.

5 Con decisione del 12 novembre 2020 ("la decisione impugnata"),

l'esaminatore,

riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita

attraverso l'uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e

servizi

obiettati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato

disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

6

Esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE

– Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell'Ufficio del 17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),

RMUE, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.

Esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE

– Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di conseguenza, l'estensione geografica dell'obiezione è relativa all'Italia. In tal

senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.

– Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l'indicazione di una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell'Ufficio, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo.

– In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12, non possono dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo del segno, poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro struttura, in relazione al segno contestato:

– In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato) potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di determinare l'origine commerciale dei prodotti in questione.

– D'altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti

dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

7

possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a determinare l'origine commerciale dei prodotti.

– Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con

elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi

sono accompagnati da altre parole.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

8

– La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia, questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da quello ora richiesto.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

9

– Pertanto, l'Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.

– Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati dal richiedente dinanzi all'Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all'area linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.

– In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un fatto irrilevante.

– I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni utilizzati dal richiedente.

– Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio, come richiesto.

– Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Italia attraverso l'uso fatto, ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3,

RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della presentazione della richiesta.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

10

6 In data 12 gennaio 2021 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 11 marzo 2021.

Motivi del ricorso

7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come

segue:

Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente

– Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi

grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una

determinata impresa”.

– Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale

marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea (Italia in questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di documenti, tra i quali le fatture attestanti l'attività promozionale del Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019. Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l'attività promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente

abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor” del Giro d'Italia, la corsa a tappe più importante d'Italia e seconda nel mondo

solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti 21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all'interno della sede di Selle

Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia del ciclismo.

– La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove relativamente a “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”.

– Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

11 provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour; materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.

– Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo l’Italia, ma le nazioni più popolate dell’Unione Europea quali Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.

– Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve 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”, pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE ITALIA caratterizza selle di alta qualità.

– L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che

l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita

distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”. Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una

parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,

RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,

cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni riguardanti l'investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa, tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente

ed anche in quantità considerevole.

Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l'acquisizione di

carattere distintivo

– La censura emessa dall'Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva

– è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per la quale le prove 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

12

fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere dalla veste grafica.

– Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli

elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in

Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l'attenzione del consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due marchi, l'aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,

per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.

– La richiedente contesta altresì l'affermazione dell'esaminatore secondo la quale "si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal

richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. [...]

Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a determinare l'origine commerciale dei prodotti". Secondo l'Ufficio l'elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.

– Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede

pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene che l'erroneità del ragionamento seguito dall'esaminatore trovi conferma nel paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica dell'esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l'uso

non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non essendo quella che ha procurato l'acquisizione della notorietà, il marchio

dovrebbe essere rifiutato.

Conclusioni

– La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3

RMUE, l'acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo dello stesso.

– In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la partnership pluridecennale con il Giro d'Italia, durante il quale il marchio SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante

successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d'identificare i
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

13

prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come originari dell'omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono percepiti come originari di una determinata impresa.

– Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove prodotte dalla richiedente e "di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA, indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere distintivo".

Motivazione

8 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.

9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ambito del ricorso

10 Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, "[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi

con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste".

11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata

rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.

12 D'altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è

volto ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata solo nella misura

in cui l'esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.

13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:

Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli; Accessori per biciclette, cicli e motocicli.

Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all'ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.

14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono relativi soltanto all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

14

15 L'ambito dell'appello è, pertanto, circoscritto all'esame della rivendicazione della richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in contestazione, un carattere distintivo in seguito all'uso sul mercato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la motivazione e le conclusioni dell'esaminatore in merito alla natura descrittiva e alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.

Articolo 7, paragrafo 3, RMUE

17 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha 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. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,

quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione

(21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγιεία, EU:T:2011:221, § 39).

18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base

all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte

dell'Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il

territorio rilevante è l'Italia.

19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all'uso è stato

acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).

20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all'uso,

deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti

dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,

nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation

d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e

altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l'onere di presentare prove chiare e

convincenti che consentano all'Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i

prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un'impresa

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

15

determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e

giurisprudenza ivi citata).

22 Per una conclusione a favore dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito

all'uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato,

la
prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica
il
marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

23 L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano
in

considerazione, 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 proporzione
degli

ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
un'impresa

determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione
(15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 90).

24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il
prodotto o servizio

come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008,
T-365/06,

BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

25 Alla luce dei criteri suesposti, l'esame congiunto del materiale
probatorio

presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano
di

riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito
della

domanda), grazie al segno, i prodotti e servizi in contestazione
come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.

Valutazione delle prove depositate dalla richiedente

26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
Italia, in seguito all'uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato
le prove

elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.

27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in
particolare, le

prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico
italiano di

riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
rilevante ai fini dell'accertamento del carattere distintivo acquisito ai
sensi

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

16
dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati

rilevanti quanto all'uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti ai brevetti titolarità della richiedente.

28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare dall'anno 2008 all'anno 2019.

29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:

- a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l'italiano;
- b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa dello stesso;
- c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
- d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla richiedente come Documento 14.3;
- e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali principalmente le seguenti:

Versione n. 1:

Versione n. 2:

Versione n. 3:

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

17

30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali

da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del

pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime

differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non

sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel

caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della

domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e

non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.

31 Pertanto, la Commissione conclude che l'uso dei marchi presenti nei cataloghi

prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell'esame dell'acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno in questione come segno distintivo di una determinata impresa.

33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l'altro a un unico cliente italiano, la società Ciclo Promo Components S.p.A.

34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché l'importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono sufficienti per se a provare l'uso qualificato necessario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE.

35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e 14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell'arco di un decennio. Nel 02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

18 contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per dimostrare l'uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del

segno da

parte del pubblico di riferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe "Giro d'Italia" (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al segno de quo.

37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie all'uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati oggettivi.

38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l'uso nel mercato italiano del marchio in questione, almeno per le "selle per biciclette" della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione prodotta dalla richiedente.

39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del pubblico italiano di riferimento.

40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture, sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i consumatori percepiscono il segno come segno distintivo della richiedente.

41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul

mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, rispetto ai quali altri tipi di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla richiedente. A tal proposito, quanto all'affermazione della richiedente che "A

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

19 pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell'ambito del ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.

Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del

49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%", la Commissione nota che si tratta di dati estratti da un'unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in

particolare la "Maratona les Dolomites" (le altre tre competizioni citate non si

riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di

capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto

si riferiscano i dati in questione.

43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola

indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81

milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili

per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l'uso. La

richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per

Stato Membro dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'Italia, né specifica

quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,

qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de

quo.

44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un'impresa determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l'uso.

Sulle registrazioni anteriori

45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è importante ricordare che le decisioni dell'Ufficio si basano sull'applicazione del RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli Stati Membri dell'UE. La giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea è costante nell'affermare che l'Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia stato precedentemente ammesso alla registrazione dall'Ufficio stesso, oppure da Paesi membri della stessa zona linguistica.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

20

46 Anzi, l'applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione che l'esame di ogni domanda di registrazione

deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi.

Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili

nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il

segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche

dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno

di cui si chiede la registrazione come marchio dell'Unione europea è composto in

modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata

dall'EUIPO come marchio dell'Unione europea e che riguarda prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi

(23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,

EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).

47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),

RMUE. D'altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la

richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l'uso ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non

può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa delle precedenti decisioni dell'Ufficio.

48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in

Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell'Unione europea è un

sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche

che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema

nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).

Conclusioni

49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto

di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in

combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e

servizi contestati nelle Classi 12 e 35.

50 Inoltre, la richiedente non ha provato l'acquisizione di un carattere distintivo

attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai

prodotti e servizi contestati.

51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la decisione impugnata e respinge il ricorso.

02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

21

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.

Firmato

V. Melgar

Firmato

S. Rizzo

Firmato