

MARCHIO DESCRITTIVO HIDROMIX: EUIPO

21.08.2017



Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica, come lo stesso richiedente ammette, una caratteristica del prodotto.

Affinché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione è sufficiente che il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Il richiedente afferma che i consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel settore non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un 'concime/fertilizzante. Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l'elemento acqua (o composto d'acqua) e la categoria dei fertilizzanti.

Ad avviso dell'Ufficio EUIPO l'insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

Alicante, 21/08/2017

BUGNION S.P.A. Via Sallustiana, 15 I-00187 Roma ITALIA Fascicolo n°:
016602948

Vostro riferimento: 11.V2020.22.EM.140 Marchio: HIDROMIX

Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: VALAGRO S.p.A. Via
Cagliari n. 1 I-66041 Atesa (CH) ITALIA

In data 20/04/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato

un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 15/06/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. "I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un 'concime/fertilizzante". "Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l'elemento acqua (o composto d'acqua) e la categoria dei fertilizzanti";

2. La richiedente è dell'avviso che in tale ambito merceologico debbano/possano valere analoghi principi a quelli consolidatisi nel settore dei marchi di prodotti farmaceutici.

3. il marchio ha accumulato una forza distintiva attraverso l'uso e/o la propaganda. (Si allega dichiarazione a firma del legale rappresentante della società contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2017 dei prodotti marchio HIDROMIX (All.A)). Ai sensi dell'articolo 75 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. 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). "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). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della 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 è anche privo di capacità distintiva. È giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio di carattere formale che intende ricostruire, sulla base del segno richiesto, dei prodotti cui è

applicato e del tipo di consumatore di riferimento, quella percezione che, al di là di ogni ragionevole dubbio e per lo più possa generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. Di conseguenza, non si può escludere che il giudizio dell'Ufficio contenuto nella precedente comunicazione (vedi allegato), non rappresenti un "giudizio obiettivo". Tuttavia, non si tratta di raggiungere quell'obiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici. Infatti, quella dell'arbitrarietà o distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l'altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. È evidente quindi, che un certo margine di "soggettività" sia inevitabile. Premesso che sebbene il segno richiesto sia scritto con la "I" e non con la lettera "Y" come erroneamente scritto, le considerazioni di cui alla precedente comunicazione valgono comunque in quanto questa differenza non altera la percezione che il consumatore può avere del significato della radice "hidro" e del segno nel suo complesso. D'altra parte, anche dal punto di vista visivo, la sostituzione della lettera Y con la "I" è ininfluenza dal punto di vista della distintività dell'elemento grafico del segno. • Con riferimento al punto 1) l'Ufficio osserva quanto segue:

Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica una, come lo stesso richiedente ammette, caratteristica del prodotto. Inoltre, affinché l'EU IPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta). D'altra parte, un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi. 32). Inoltre, non è per niente condivisibile l'osservazione della richiedente secondo la quale "I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un 'concime/fertilizzante". In primo luogo, almeno una parte importante del pubblico è composta da un pubblico professionale a conoscenza delle nozioni minime di chimica per capire senza problemi di che tipo di prodotto si tratta (ma anche una persona non del settore di media cultura non avrebbe difficoltà ad individuarne il significato una volta collegato il segno al prodotto commercializzato). • Con riferimento al punto

2) l'Ufficio osserva quanto segue: D'altra parte si evidenziano due contraddizioni nelle osservazioni della richiedente: da un lato la richiedente pretende che al suo marchio si applichino le regole che si applicano ai prodotti farmaceutici dove "è spesso usualmente ammesso che i marchi abbiano nomi particolari che riflettono o "evocano" il principio attivo che compone il prodotto oppure l'effetto curativo cui il prodotto stesso è preposto, al fine di consentire al consumatore dotato di un basso grado di competenza ed esperienza, di compiere delle scelte d'acquisto consapevoli e dall'altra" mentre nega assolutamente la possibilità del pubblico di riferimento di capire di che prodotto si tratta. Inoltre, sia detto incidenter tantum, risulta evidente o, quanto meno, ragionevole pensare che la richiedente col la parola HIDROMIX miri piuttosto all'immediatezza della comunicazione di una caratteristica fondamentale e commercialmente importante come la speciale composizione del suo prodotto che non sarebbe in grado di realizzare se usasse un termine troppo tecnico o, viceversa, troppo estraneo o arbitrario rispetto ai prodotti. Sostenere che il segno "non risulta affatto immediatamente percepibile dal pubblico di riferimento, ben poco avvezzo alla composizione tecnica dei prodotti utilizzati", oltre che esprimere un giudizio ingeneroso nei confronti del pubblico di riferimento, equivale anche a negare l'evidenza. D'altra parte anche il confezionamento grafico del segno è alquanto banale.

Pertanto, data l'evidente descrittività della parola HIDROMIX e della sua totale ed assoluta mancanza di distintività in relazione ai prodotti della domanda, è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio una particolare capacità distintiva dell'elemento grafico capace di controbilanciare la descrittività (cioè la percezione, icto oculi, del segno come segno descrittivo) dell'elemento verbale.

Allo scrivente sembra assolutamente ragionevole pensare che il pubblico di riferimento, confrontato con il segno apposto ai prodotti che si rivendicano, non darà molto peso (o nessuno) all'elemento grafico. Anzi, sembra piuttosto improbabile che il consumatore possa leggere in questo segno un'indicazione d'origine. L'affermazione dell'esigenza, ai fini della registrabilità del segno, di un livello particolarmente qualificato di distintività dell'elemento grafico (o della combinazione degli elementi del segno) è giustificata dalla considerazione di carattere pratico che, altrimenti, la registrazione del segno, per avere una sua funzione, coinciderebbe con un sostanziale monopolio de facto della parola HIDROMIX. Pertanto gli argomenti di cui al punto 1) vanno rigettati in quanto immotivati. • Con riferimento al punto 3) l'Ufficio osserva quanto segue: La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti della classe 30 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un elemento descrittivo come quello che, secondo l'Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa, per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come

provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve provare l'acquisita distintività è il seguente: A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l'uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'Ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico di riferimento dell'Unione Europea, identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell'uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. La richiedente allega unicamente una dichiarazione del signor Ottorino La Rocca, legale rappresentante della società, contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2010 dei prodotti a marchio HIDROMIX. Tuttavia, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell'acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensività dell'uso e l'epoca del suo inizio; la percentuale del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente. La richiedente non ha apportato altro materiale come, ad esempio, opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera. Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l'effettiva percezione del pubblico interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell'Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. • Conclusione Pertanto, l'insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane, per le ragioni indicate, sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 602 948 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in

cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi 5 /6 del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Mauro