

MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP



MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP", se applicata a "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni", ecc. non faccia altro che definire più concretamente l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un "ITALIAN EXHIBITION GROUP" (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all'ora di acquistare i servizi in oggetto.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 02/05/2017

BUGNION S.P.A.
Via A. Valentini, 11/15
I-47922 Rimini
ITALIA

Fascicolo n°: **016011207**
Vostro riferimento: **01.E3215.22.EM.159**
Marchio: **ITALIAN EXHIBITION GROUP**
Tipo de marchio: **Marchio figurativo**
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Nome del richiedente: **Via Emilia 155**
I-47921 RIMINI
ITALIA

In data 02/12/2016 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 25/01/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'impedimento della domanda di registrazione ravvisato è stato emesso in realtà unicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del RMUE. La mancanza di carattere distintivo sarebbe una semplice conseguenza del carattere distintivo del segno in questione.
2. La valutazione della distintività del marchio si deve effettuare sulla base del segno nella sua totalità. Il segno in questione è un marchio figurativo con elementi verbali. Queste caratteristiche figurative degli elementi che formano il marchio forniscono al marchio quel minimo di fantasia sufficiente per dotarlo, nella sua interezza, di un certo carattere distintivo.
3. Il richiedente afferma chiaramente che l'Ufficio ha condotto l'esame del carattere distintivo "senza tenere conto di taluni elementi stilizzati". Il richiedente fa notare che nella domanda di registrazione gli elementi figurativi descritti vanno considerati come una caratteristica del segno e che questi elementi devono essere presi in considerazione nell'esame del marchio in questione.
4. Nella decisione di rifiuto non vi sono motivazioni a sostegno dell'affermazione che il pubblico di riferimento sarebbe incapace di prendere in considerazione la particolare resa grafica del marchio. Una approfondita analisi del segno permette di apprezzare che l'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP" è il significato dell'acronimo "IEG", come evidenziato dall'incolonnamento delle tre lettere e dall'uso di un colore distinto dal resto.
5. Il marchio nella sua totalità ha sufficiente carattere distintivo, il

che rende improbabile l'ipotesi che il consumatore possa percepirlo come una denominazione unicamente descrittiva.

6. Il richiedente cita due marchi simili registrati dall'EUIPO, MUE n. 013 629 514 "CANNES COLLECTION EXHIBITION" in classe 35 e 41, e MUE n. 014 612 972 "THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS" in classe 35 e 41, chiedendo l'applicazione del principio di parità di trattamento.

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.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i 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".

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).

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).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei servizi richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale è la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a servizi quali “Organizzazione di fiere per scopi

commerciali o pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Servizi di pubbliche relazioni; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Organizzazione di conferenze di intrattenimento; Fornitura di locali per convegni; Fornitura di luoghi per esposizioni; Fornitura di sale conferenze; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni, la dicitura in esame indica che essi sono resi da un insieme di aziende italiane sotto il controllo di un unico proprietario italiano che realizza esposizioni pubbliche di vario interesse. Mentre per quanto concerne i servizi "Fornitura di spazi pubblicitari, orario e mezzi di comunicazione; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Consulenza a imprese commerciali in materia di gestione aziendale; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Servizi per conferenze" la dicitura indica che essi sono destinati a o resi da un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale e la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP", se applicata a "Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni", ecc. non faccia altro che definire più concretamente l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un "ITALIAN EXHIBITION GROUP" (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all'ora di acquistare i servizi in oggetto.

L'Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura "ITALIAN EXHIBITION GROUP" sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.

Va inoltre ricordato che Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

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).

Quanto all'argomento del richiedente riguardo al "sufficiente carattere distintivo" del segno, va ricordato che

La "mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente" (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Come già sopra indicato, la dicitura in esame descrive pertanto l'origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. È pertanto in questo contesto, ossia nell'esame del carattere descrittivo del segno che, l'Ufficio utilizza la frase "*senza tenere conto di taluni elementi stilizzati*" e non come erroneamente indicato dal richiedente durante l'esame del carattere distintivo del segno. (vedasi punto 3 e la lettera allegata).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare.

Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che

Il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l'uno sopra l'altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera "X" della parola "EXHIBITION" di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall'elemento verbale "ITALIAN". Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

Contrariamente a quanto affermato, l'Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli

elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente secondo cui l'accorgimento grafico di incolonnare le tre lettere "IEG" (acronimo dell'espressione "ITALIAN EXHIBITION GROUP") ed evidenziarle mediante l'uso di colore distinto dal resto non altera sostanzialmente la percezione del consumatore, in quanto non sarà in grado di sviare l'attenzione del pubblico dal messaggio trasmesso, di per sé descrittivo.

L'Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all'insieme.

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui due registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va in primo luogo notato che si tratta di marchi diversi, non paragonabili a quello in esame. Questo principio è applicabile anche al MUE n. 13 629 514 (l'Ufficio fa notare che il numero di fascicolo corretto della registrazione indicata dal richiedente è il 14 912 001) "CANNES COLLECTION EXHIBITION. In particolare, l'Ufficio sottolinea che nel caso dei marchi figurativi la prassi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Per quanto concerne invece il MUE n. 014 612 972 "THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS" va rilevato che si tratta di un marchio denominativo, non comparabile con il segno in esame, sia perché non coincidono interamente gli elementi verbali, sia perché il segno indicato dal richiedente si riferisce a servizi parzialmente differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

Per tali ragioni l'Ufficio ritiene che nei casi in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative 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, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"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).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 6 sono da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 011 207 è respinta per tutti i servizi 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 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.

Antonino TIZZANO

