

# Marchio descrittivo nel settore meccanico – Alicante 16-02-2023

## AST PULLE

Ad avviso dell'esaminatore il marchio "Fast Puller " per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in "estrattore rapido"

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 16/02/2023

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Fascicolo n°: \*\*\*\*\*

Vostro riferimento: \*\*\*\*\*

Marchio: FAST PULLER

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

### I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 21/10/2022 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.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;

Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per macchine.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di

“estrattore rapido”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizzi <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast> e <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull>).

- Nel contesto in esame, ‘PULLERS’, o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. <https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/>, 2. <https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/>, 3. <https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html>).
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore (‘PULLER’) particolarmente rapidi e veloci (‘FAST’), o siano correlati a tali tipi di strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità 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.
- Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini «FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto, sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. [https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-puller-car\\_60635637188.html](https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-puller-car_60635637188.html), <https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfastpuller.html>, <https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenapere-riparazioni-dicarrozzeria/>).

## II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto.

Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe 8, per "estrattori".

2. Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice, cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo, direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto del richiedente).
3. Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d'uso in USA, Italia, Francia, Germania e Spagna).
4. III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera 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».

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).

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 ritiene che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia estrattore rapido.

Dato il suo significato, l'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "FAST PULLER" in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che consistono in strumenti, utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la funzione di tirare o estrarre

Pagina 4 di 6

('tiratori' o "estrattori" = PULLER), in maniera rapida (FAST).

L'Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato delle parole che formano il segno "FAST" e "PULLER". Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le

parole del segno hanno una costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano "tiratore" o "estrattore" "rapido" o "veloce", il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati dei termini presi singolarmente. Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini "FAST PULLER" nei motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata. L'Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri, "Utensili e strumenti azionati manualmente". Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe 8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono rivendicati e obiettati prodotti che sono meccanici e pneumatici, l'Ufficio ritiene che gli esempi di uso di "PULLER" e "FAST PULLER" inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici. Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è 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). Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate "Raddrizzatori per carrozzeria (macchine), Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici, Verricelli, Supporti per macchine" comprendono elementi specifici quali estrattori di carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente descrittivo. Pertanto, l'obiezione si applica anche a tali ampie categorie. Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di "FAST PULLER" riguardano un prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di

marchio e, pertanto,  
sono irrilevanti.

L'Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o pneumatica. L'origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l'acquisto può essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio, sarebbe stata la presenza del simbolo ®).

Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi dell'Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).

Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.

Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a convincere l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.

Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.

Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine

commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti.

Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei

prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro, gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all'Unione Europea e lingue diverse dall'inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto sono irrilevanti. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distinti

#### 5. 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. 018762681 è respinta in parte, vale a dire per:  
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;  
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per macchine.  
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:  
Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;  
Servizi di officina per riparazione di automobili.  
Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.