

# Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025



il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell'esaminatore non conferisce distintività al segno.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 04/02/2025

\*\*\*\*\*

I-10121 torino

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

HYDROSMOKE

Marchio denominativo

\*\*\*\*\*torino

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 29/07/2024 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 5

Classe 7

Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;

Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;

Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.

Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].

Carattere descrittivo

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 5

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il

significato seguente: fumo a base d'acqua.

Il suddetto significato dei termini "HYDRO" e "SMOKE", di cui il marchio è composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,

or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro>

Traduzione non ufficiale

all'italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido

SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot

gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke> ) Traduzione non ufficiale

all'italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate

da gas caldi e aria.

Assenza di carattere distintivo

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. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. L'unione

delle due parole "HYDRO" e "SMOKE" non conferisce distintività al segno.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è

pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. L'interpretazione dell'Ufficio non riflette correttamente l'originalità e il valore innovativo della nostra tecnologia.
2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da

professionisti del settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri prodotti.

3. Il termine "HYDROSMOKE" non significa "fumo a base d'acqua" come sostenuto nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l'acqua crea una reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare l'insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si distribuisce uniformemente, assicurando l'efficacia del trattamento. Un consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei concorrenti.

4. L'Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022), HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.  
Pagina 3 di 5

### III. Motivazione

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

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

ostende, 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).

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).

1- L'argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia

Pagina 4 di 5

costituito da termini direttamente descrittivi della natura del

prodotto. L'originalità e il valore innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l'obiezione ai sensi dell'articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua capacità di indicare l'origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante. Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come un'indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno distintivo idoneo a identificarne l'origine specifica.

2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 48).

Giova ricordare inoltre che L'argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un segno distintivo.

Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio. Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del pubblico anglofono.

3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere con l'esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del pubblico di riferimento. Il termine "HYDROSMOKE" è composto da due parole inglesi di uso comune, "hydro" (acqua) e "smoke" (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l'idea di un fumo a base d'acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore, anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.

4- Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pagina 5 di 5

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.

Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019049240 è respinta.

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. 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.