

Marchio descrittivo per servizi universitari – marchio non registrabile

UNIVERSITA' I

Il pubblico tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma semplicemente come un'informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi.

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

Alicante, 04/04/2024

I-00198 Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018949109

AADS/DFT-15550

LA PRIMA UNIVERSITA' DIGITALE

ITALIANA

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

In data 24/11/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:

Classe 35

Servizi di promozione; promozione e gestione di fiere commerciali; promozione on-line di reti informatiche e siti web; marketing; servizi di merchandising; organizzazione di fiere commerciali; pubblicità; pubblicità televisiva; pubblicità radiofonica; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità per corrispondenza; pubblicità online su rete informatica; diffusione di materiale pubblicitario online; fornitura di servizi di amministrazione di

corsi

accademici relativi alla registrazione di corsi online; prestazione di servizi di

amministrazione di corsi accademici a istituzioni accademiche; servizi di consulenza e informazione in materia di orientamento professionale (non consulenza relativa a istruzione e formazione); gestione commerciale.

Classe 41

Servizi universitari; servizi di istruzione universitaria; servizi didattici, ovvero

corsi di livello universitario; istruzione tramite apprendimento a distanza a livello universitario; offerta di corsi d'istruzione a livello post-universitario;

servizi d'istruzione forniti da università; fornitura di corsi di formazione ed

esami al fine di acquisire certificati di istruzione; educazione; workshop di formazione; corsi di formazione; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; organizzazione e conduzione di fiere a scopi accademici; organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; pubblicazione di materiale didattico; pubblicazione di testi didattici;

gestione di servizi didattici; diffusione di materiale didattico; servizi di formazione a distanza forniti online; organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza; pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;

test didattici online; fornitura di informazioni sull'istruzione online; fornitura di

servizi di formazione online; offerta di seminari di formazione online; fornitura

di corsi di formazione online; organizzazione e direzione di conferenze; organizzazione di conferenze per scopi didattici; organizzazione e realizzazione di conferenze e congressi; pubblicazione di testi eccetto quelli

pubblicitari; pubblicazione di manuali; pubblicazione di testi; pubblicazione di

opuscoli; pubblicazioni elettroniche online; pubblicazione di materiale multimediale online; pubblicazione di stampati in materia di istruzione; organizzazione di lezioni; fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; organizzazione e direzione di convegni; organizzazione di convention per scopi didattici; organizzazione di convention a scopo formativo; consulenza in

materia di formazione; orientamento professionale; formazione per insegnanti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Assenza di carattere distintivo

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali

si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il

consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato

seguente: 'istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in

facoltà dove si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per importanza, o per grado, a tutte le altre dell'Italia della stessa categoria'.

Il suddetto significato dei termini «LA PRIMA UNIVERSITA' DIGITALE ITALIANA», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LA

PRIMA

'Indica e determina persona o cosa che si intende distinta da tutte le altre di

una stessa categoria' (informazioni estratte da Hoepli, in data 22/11/2023, all'indirizzo <https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html>).

'Che in una serie occupa il posto numero uno, che precede tutti gli altri in ordine di tempo o di spazio; principale, fondamentale; maggiore, superiore per importanza o per grado' (informazioni estratte da Garzanti, in all'indirizzo

Pagina 3 di 7

data 22/11/2023,

q=primo).

[https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?](https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/)

UNIVERSITA' 'Istituzione scientifico-didattica e culturale in senso ampio, pubblica o privata,

che rappresenta il più alto livello di istruzione, ed è articolata in facoltà dove

si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca SIN ateneo:

isciversi all'u.; l'U. di Bologna' (informazioni estratte da Sabatini Coletti, in

data 22/11/2023,

all'indirizzo

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/universita.shtml).

DIGITALE

ITALIANA

'Di dispositivo, apparecchio, macchina che utilizza segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche: calcolatore, elaboratore d. || estens. Realizzato attraverso impulsi digitali; La tecnica digitale di trasmissione dei dati' (informazioni estratte da Hoepli, in data 22/11/2023,

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/digitale.html>).

all'indirizzo

'Dell'Italia' (informazioni estratte da Garzanti, in data 22/11/2023,

all'indirizzo

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=italiano>).

In particolare, gli esempi a seguire mostrano che l'espressione "università digitale" è

utilizzata nel contesto dei servizi in oggetto con il significato di cui sopra

1. informazioni estratte da doxee, in data 22/11/2023, all'indirizzo <https://www.doxee.com/it/risorse/case-study/la-nuova-era-delluniversita-digitale> luniversita-degli-studi-di-palermo-sceglie-un-journey-digital-per-gli-studenti-basato su-doxee-interactive-experience/
2. informazioni estratte da inlingua, in <https://www.inlinguapesaro.it/universita-digitale/>
3. informazioni estratte da Quec, in data 22/11/2023, data 22/11/2023, all'indirizzo <https://www.quec.net/universita-digitali-i-vantaggi-di-una-scelta-accessibile-a-tutti-2/>
4. informazioni estratte da Carocci editore, in data 22/11/2023, all'indirizzo <https://www.carocci.it/prodotto/luniversita-digitale>
5. informazioni estratte da NetworkDigital360, in data 22/11/2023, all'indirizzo <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/universita-digitale-le-opportunita-del-computer-based-testing/>
6. informazioni estratte da Linee guida Università digitale 2012, Ministero Pagina 4 di 7 dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 22/11/2023, all'indirizzo <https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/universita-digitale.html>
I riferimenti che precedono sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione dell'Ufficio.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «LA PRIMA UNIVERSITA'»

DIGITALE

ITALIANA» semplicemente come attributivo dell'informazione che i servizi della classe 35, per esempio promozione e gestione di fiere commerciali; servizi di consulenza e informazione in materia di orientamento professionale (non consulenza relativa a istruzione e formazione), e i servizi della classe 41, per esempio offerta di corsi d'istruzione a livello post-universitario; pubblicazione di manuali, provengono da, o sono destinati a un'istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per importanza, o per grado, a tutte le altre dell'Italia della stessa categoria. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi. Per esempio, perché tale istituzione possiede le migliori infrastrutture e servizi digitalizzati, o perché ha permesso per prima agli studenti di sostenere i test on-line, o di svolgere virtualmente attività quali iscrizione, immatricolazione, tutorato, ecc., o perché utilizza le migliori tecnologie digitali per la didattica. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/01/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

7. L'Ufficio non produce alcuna prova che evidenzi che il pubblico rilevante possa percepire "il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi".
8. Nel caso di specie, il segno per cui si richiede la registrazione è lo slogan della titolare. Da una ricerca sul motore di ricerca Google avente ad oggetto l'intera espressione "LA PRIMA UNIVERSITA' DIGITALE ITALIANA" appare subito evidente che tale espressione è da sempre ricollegata alla titolare (si vedano

risultati di cui al Doc. 1).

9. L'Università degli studi Guglielmo Marconi è da tutti identificata per essere stata la prima università digitale italiana riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nel lontano 2004 con il Decreto Ministeriale n. 48 del 1° marzo 2004 (si veda Doc. 2). Il Richiedente è stato il primo Ateneo, nel panorama accademico italiano, a proporre ai propri studenti un modello di didattica a distanza. E tale primato è pacificamente riconosciuto. Il richiedente ha omesso di rispondere alla comunicazione dell'Ufficio del 19/01/2024, concernente l'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 2, paragrafo 2, REMUE. Pertanto, in Pagina 5 di 7 questa sede si deve ritenere che non sia stata presentata alcuna rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In conseguenza, l'Ufficio deve decidere esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio oggetto della domanda.

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati

(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo

(31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i

quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del

pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici e consumatori di tali prodotti o servizi

(27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite,

EU:T:2002:42, § 27).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati

come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i

prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non necessariamente deve, in quanto tale,

essere esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che soddisfi

funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come

un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire

al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi

del/la titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011,

T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Tale circostanza, si premette, non ricorre nel caso di specie. Infatti, come già osservato in

obiezione, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è

"istituzione scientifico-didattica e culturale, articolata in facoltà dove si svolge la didattica e in

dipartimenti dove si effettua la ricerca, che si avvale di dispositivi, ecc., che utilizzano

segnali discreti per rappresentare dati in cifre o mediante lettere alfabetiche, o di tecniche

digitali di trasmissione dei dati, e che precede in ordine di tempo, o è superiore per

importanza, o per grado, a tutte le altre dell'Italia della stessa categoria". Detto significato

non è oggetto di contestazione da parte del richiedente.

L'argomento di cui al punto 1 del richiedente è da considerarsi incerto e malfondato. Infatti,

Pagina 6 di 7

l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera

di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno e varie fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire informazioni estratte da Internet che mostrano che l'espressione "università digitale" è utilizzata nel contesto dei servizi in oggetto. Pertanto, l'Ufficio ha fornito indicazioni che riflettono il modo in cui il segno nell'insieme verrà compreso nel mercato interessato. Peraltro, è opportuno ricordare che la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dalla giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (per analogia, 17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

Nel caso di specie, tenendo a mente il significato del segno, non contestato dal richiedente, è ragionevole pensare che tale segno non sia altro che un'informazione che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi, così come esemplificati in obiezione. Invero, che gli stessi sono forniti da, o destinati a, ecc. un'istituzione che, per esempio, possiede le migliori infrastrutture e servizi digitalizzati, o ha permesso per prima agli studenti di sostenere i test on-line, o di svolgere virtualmente attività quali iscrizione, immatricolazione, tutorato, ecc., o che utilizza le migliori tecnologie digitali per la didattica. Nell'argomento di cui al punto 2 il richiedente sostiene che l'espressione "LA PRIMA UNIVERSITA' DIGITALE ITALIANA" è ricollegata alla titolare, allegando una ricerca effettuata su Google. 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 dal pubblico effettivo. Occorre altresì ricordare che 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).

Rispetto all'argomento di cui al punto 3, tenuto conto che non è stata presentata alcuna rivendicazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, si ribadisce che l'Ufficio deve decidere esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio oggetto della domanda. Pertanto, il fatto che la titolare sia presente sul panorama italiano dal 2004 non può assumere alcuna rilevanza al rispetto.

Di conseguenza, il segno "LA PRIMA UNIVERSITA' DIGITALE ITALIANA" è sprovvisto di carattere distintivo intrinseco per il pubblico di lingua italiana, rispetto ai servizi in oggetto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 949 109 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.