

MARCHIO DESCRITTIVO: *** ** LEATHER – EUIPO 06.07.2017



Si tratta di un marchio figurativo *** ** LEATHER

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"

Il segno in questione, nonostante taluni elementi stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto. Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese, percepirà la dicitura "*** ** LEATHER" come un'espressione dotata di significato, traducibile in italiano come "cuoio o pelle ** di qualità eccezionale / articolo ** in cuoio o pelle di qualità eccezionale". Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

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

Alicante, 06/07/2017

Marchio: *** ** LEATHER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ***

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

1. Il richiedente indica la sua intenzione di impugnare la notifica di rifiuto del marchio, poiché il segno è diffuso sul mercato, è distintivo e permette di distinguere i prodotti per cui è stata chiesta la registrazione. 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).

Nella lettera del 10/03/2017 il richiedente si è limitato ad affermare di volersi opporre al rifiuto del marchio, in quanto esso sarebbe distintivo e possederebbe distintività acquisita in seguito all'uso, senza fornire prove al rispetto, nonostante la proroga dei termini concessa per presentare osservazioni. L'Ufficio pertanto non può che confermare quanto indicato nella notifica del 12/01/2017. Il segno in questione, nonostante taluni elementi stilizzati piuttosto semplici, non fa che trasmettere informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti delle classi 18 e 25 in oggetto.

Il consumatore di riferimento, ovvero il pubblico medio e specializzato di lingua inglese, percepirà la dicitura "*** ** LEATHER" come un'espressione dotata di significato, traducibile in italiano come "cuoio o pelle *** di qualità eccezionale / articolo *** in cuoio o pelle di qualità eccezionale". Come indicato nella notifica di rifiuto, in quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ad avviso dell'Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l'elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse "educato" a farlo attraverso un lungo processo di "familiarizzazione" con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e 2 /3 dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 184 491 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 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.