

Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

ACCADÉMIA DEL DESIGN

“Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/12/2023

Verona

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: accademia del design

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

Verona

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 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 servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;

Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi

di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;

Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;

Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;

Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -); Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di

corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in

gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;

Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento

Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,

ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di

formazione in materia di design.

Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design

industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi

grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili; Design industriale di automobili; Servizi di design per l'arredamento di interni;

Servizi di design di articoli di gioielleria.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Scuola di disegno
- Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia>
<https://dizionario.internazionale.it/parola/design>
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i vari servizi di design della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di formazione specializzato nell'educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei servizi.
- 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la parola Accademia.
2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi appartenenti a due lingue differenti garantisce all'espressione un carattere univocamente identificativo dei servizi offerti.
4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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.

Osservazioni generali

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).
Confutazione degli argomenti del richiedente

1.

Per quanto riguarda l'osservazione che solo alcune delle definizioni del
dizionario per la
parola Accademia, l'Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia
escluso dalla
registrazione ai sensi dell'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
Pagina 4 di 5
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, enfasi aggiunta.)

2.

Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche dei servizi.

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).

3.

La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi

che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una

lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri

(in particolare quelli con confini terrestri contigui).

Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal

pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l'Ufficio ha dimostrato

che è presente anche nei dizionari italiani.

4.

Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di

registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.

Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi

ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali

viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di

tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo

che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi [...] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata nient'altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità descrittive quando viene associato ai servizi offerti.

IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

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. 018875752 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.

Mary DESMON