

# **MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo. Quarta Sezione Euipo 31.01.2017**



## **MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo. Quarta Sezione Euipo 31.01.2017**

Siamo di fronte ad un marchio dell'Unione Europea raffigurante due curve rosse oblique. I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 .

- classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio;
- classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;
- classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate;
- Classe 42: «Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

Nel 2014 la ricorrente presenta domanda di registrazione del marchio europeo.

Nel 2015 l'esaminatore ne respinge la registrazione per mancanza di carattere distintivo.

La ricorrente chiede ricorso dinnanzi a EUIPO.

La Seconda Commissione di Ricorso annulla la sentenza EUIPO.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso

di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un'elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

Il Tribunale non è in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d'attenzione elevato del pubblico di riferimento.

Per questo motivo la Quarta sezione del Tribunale decide che la decisione della seconda commissione è respinta.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2017 (1)

Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di valutare il carattere distintivo di un marchio in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento»

Nella causa T-130/16,

Coesia SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da S. Rizzo, in qualità di agente, ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo che raffigura due curve rosse oblique,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2016, visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2016,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta

del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 26 gennaio 2014 la Coesia SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo formato da due curve rosse oblique:

3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti alimentari e di consumo, come macchine per imballaggio di sigarette e sigari, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, macchine per imballaggio di fazzoletti di carta, dispositivi per mettere nei sacchetti il tabacco trinciato; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione, bilance per tabacco per dispositivi di imballaggio del tabacco in sacchetti; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette; macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine di trattamento stoppa per la preparazione di stoppa da filtri destinata alla fabbricazione di filtri per articoli fumabili, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine utensili per la produzione di ingranaggi; macchine utensili per la

lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;

– classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;

– classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate, quali: macchine per fabbricare recipienti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, dispositivi per inscatolare, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette, macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l'industria dell'imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, macchine utensili per la produzione di ingranaggi, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;

– Classe 42: «Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

4 Con decisione del 24 luglio 2015, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i succitati prodotti e servizi, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Costui ha sostanzialmente considerato che il segno figurativo di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione.

5 Il 24 settembre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

6 Con decisione del 26 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso. Alla stregua dell'esaminatore, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo.

#### Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

8 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

#### In diritto

9 La ricorrente deduce due motivi, attinenti alla violazione, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all'obbligo di motivazione.

10 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

11 Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione

al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del 3 dicembre 2015, Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero), T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].

12 Secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali sono chiesti la registrazione o la tutela del marchio, e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 15).

13 Tuttavia, è sufficiente un minimo di carattere distintivo perché l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non sia applicabile (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

14 L'accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d'immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. Basta che il marchio consenta al pubblico di riferimento d'identificare l'origine dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio e di distinguerli da quelli di altre imprese (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

15 Tuttavia, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, o un comune pentagono, non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso [sentenze del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Raffigurazione di un pentagono), T-304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punto 22, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 18].

16 Quanto al pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l'eventuale carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 12 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione erano principalmente destinati a un pubblico professionale e che, pertanto, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarebbe stata elevata. Questa osservazione della commissione di ricorso non è stata contestata e può essere convalidata.

17 La commissione di ricorso, al punto 12 della decisione impugnata, ha anche considerato che il marchio richiesto, nel suo complesso, era privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione.

18 Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omissso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un'elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

19 L'EUIPO replica che, secondo la giurisprudenza, i segni di una semplicità estrema, come il marchio richiesto, di solito non sono distintivi. Tale constatazione vale anche quando, come nella presente fattispecie, il pubblico di riferimento è dotato di una soglia di attenzione più elevata dell'usuale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno.

20 Su questo punto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno, nei limiti in cui, se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole del segno se il pubblico di riferimento è specializzato (sentenza del 12 luglio 2012, *Smart Technologies/UAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 48).

21 Infatti, il principio, derivante da giurisprudenza costante, secondo il quale, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l'impressione complessiva che esso suscita potrebbe essere rimesso in discussione se la soglia di distintività di un segno dipendesse, in maniera generale, dal livello di specializzazione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 luglio 2012, *Smart Technologies/UAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).

22 Tuttavia, sebbene si evinca dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 20 e 21 che il fatto che il pubblico di riferimento abbia un livello d'attenzione elevato non attribuisce automaticamente a un marchio un carattere distintivo sufficiente, non se ne evince che un livello d'attenzione elevato del pubblico di riferimento non debba affatto essere preso in considerazione al momento di valutare il carattere distintivo di un marchio.

23 La totale astensione dal prendere in considerazione un siffatto livello d'attenzione al momento della valutazione del carattere distintivo di un marchio sarebbe contraria alla giurisprudenza citata al precedente punto 12, la quale impone che tale carattere sia valutato in funzione della percezione del pubblico di riferimento.

24 Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è limitata a ricordare, al punto 13 della decisione impugnata, la giurisprudenza citata al punto 20 supra. Nonostante tale generico richiamo, come sostiene giustamente la ricorrente, la commissione di ricorso non ha per niente precisato, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione l'elevato livello d'attenzione di cui dà prova il pubblico di riferimento.

25 Il Tribunale non è pertanto in grado di stabilire quale sarebbe stata

la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d'attenzione elevato del pubblico di riferimento.

26 Da tutto quanto precede consegue che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha applicato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 conformemente a uno dei criteri fondamentali derivanti dalla giurisprudenza.

27 Il primo motivo deve essere quindi accolto.

28 La decisione impugnata deve pertanto essere annullata senza che occorra esaminare il secondo motivo.

Sulle spese

29 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'EUIPO, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/20152) è annullata.

2) L'EUIPO è condannato alle spese.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2017.

Il cancelliere                      Il presidente

E. Coulon                      H. Kanninen

1 Lingua processuale: l'italiano.