

Marchio in classe 41 per servizi digitali, marchio descrittivo: rifiutato



“Touch Learning” tradotto è “apprendimento tramite il tatto” e il consumatore finale lo percepirebbe come tale per cui descrittivo per un marchio che vuole rappresentare formazione e didattica digitale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/06/2023

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/12/2022 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 sono:

Classe 41 Formazione didattica; Formazione; Formazione aziendale; Formazione per insegnanti; Formazione e istruzione.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

Apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile.

– Il suddetto significato dei termini «Touch Learning», di cui il marchio è composto, è

supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 21/12/2022 agli

indirizzi seguenti:

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

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

– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi di formazione, per i quali si richiede una protezione in classe 41, hanno come finalità l'apprendimento tramite l'utilizzo della didattica digitale, o meglio hanno come scopo l'apprendimento tramite il tatto, o tramite la tecnologia tattile. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati costituiti dalla scritta in caratteri tipografici standard con il termine "Touch" in rosso e il termine "Learning" in nero, entrambi i termini inseriti in una figura rettangolare con bordatura in rosso ad angoli arrotondati, alla cui base è inserita l'icona del "click", che sta a sottolineare il metodo d'apprendimento con tecnologia tattile, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e sulla 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. 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.

– Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l'11/01/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

– Il marchio "Touchlearning" ha esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il servizio di formazione rivolta all'utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento/prodotto internazionale, in notevole diffusione negli ultimi

anni.

In particolare, il prodotto/servizio Touchlearning, si identifica perfettamente verso il consumatore/utente finale in una logica di apprendimento innovativa. Tale modalità di apprendimento, può essere etichettata apprendimento "tramite tecnologia tattile".

- Il consumatore finale, pertanto, si caratterizza e si distingue per oggetto dell'apprendimento, nei due diversi livelli e punti di osservazione:

i. Apprendimento "tramite tecnologia tattile"

ii. Apprendimento "della tecnologia tattile", un nuovo modo di fare didattica

Pagina 3 di 4

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.

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

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)

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).

Nelle sue osservazioni, il richiedente afferma che il marchio «Touchlearning» ha

esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il richiedente, inoltre, specifica che il servizio di formazione rivolto all'utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento in notevole diffusione negli ultimi anni. Tale modalità di apprendimento, può essere

etichettata apprendimento per l'appunto «tramite tecnologia tattile». Sulla base delle affermazioni del richiedente, che confermano la percezione del

consumatore di riferimento determinata nella lettera d'obiezioni, l'Ufficio considera dunque il segno «Touchlearning» descrittivo delle caratteristiche essenziali dei servizi di formazione rivendicati in classe 41, risultanti in un tipo d'apprendimento tramite l'utilizzo della didattica

Pagina 4 di 4

digitale, o meglio tramite il tatto, o la tecnologia tattile.

Alla luce dell'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,

qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una

qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano

commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012,

T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

IV. Conclusioni

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

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018797106 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.