

Marchio nel settore dell'abbigliamento quando non è distintivo non è registrabile – Alicante- 18-06-2024



Crazy, tradotto dall'inglese significa pazzo, folle. Adattarlo ad un capo di abbigliamento ad avviso dell'esaminatore descrive meramente caratteristiche del prodotto per cui non è distintivo.

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

Alicante, 11/06/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (S0)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 12/01/2024 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 25

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento sportivo; calzature sportive.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il

Pagina 2 di 5

consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai

prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: folle, strano.

- Il suddetto significato del termine «CRAZY», di cui il marchio è composto, è

supportato/sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

- CRAZY 'If you describe someone or something as crazy, you think they are very

foolish or strange'. (informazioni estratte da Collins Dictionary) in data 11/01/2023

all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy>)

- Si rileva inoltre come nel settore, dell'abbigliamento, delle calzature e della

cappelleria il termine CRAZY sia usato per identificare dei prodotti, fantasiosi ed

estroversi o volendo essere più precisi e senza voler dare una connotazione negativa

ma bensì positiva: folli.

- A conferma di quanto sopra, si vedano, inoltre, i seguenti risultati consultati in data

11/01/2024:

<https://nl.pinterest.com/helmicoenders/crazy-clothes/>

<https://www.pinterest.es/ideas/crazy-shirts/938122766369/>

<https://www.facebook.com/crazyhatsidea/>

<https://www.walmart.com/c/kp/crazy-hat-day>

<https://sotafoundations1.wordpress.com/2015/04/28/new-project-crazy-shoes/>

[https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside](https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside-down)

[down](https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside-down)

[614210/](https://brightside.me/articles/27-crazy-shoes-that-would-turn-your-wardrobe-upside-down)

<https://www.designswan.com/archives/super-crazy-shoes-by-kermit-tesoro.html>

- Pertanto, nonostante alcuni elementi costituiti da una stilizzazione delle lettere che

compongono il termine "CRAZY" scritto in bianco su sfondo nero, il consumatore di

riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti

sono folli, strani, fantasiosi estroversi e in generale volutamente "sopra le righe".

Pertanto, il segno descrive specie e qualità, dei prodotti.

- 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.

• L'inadeguatezza della stilizzazione segno a dotare lo stesso di capacità distintiva è gita stata menzionata nel precedente punto. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 5

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/03/2024 che possono essere sintetizzate come segue:

- 1.
- 2.
- 3.

Non visarebbe una relazione diretta e concreta fra il segno e i prodotti e servizi.

Il significato estratto dal dizionario che è stato fornito dall'Ufficio non è corretto

poiché si riferisce a persone o idee e non a cose. Il richiedente fornisce inoltre

altri risultati di dizionario, in particolar modo del dizionario "Cambridge", a

conferma di quanto sopra. Vengono inoltre forniti esempi di risultati del motore di

ricerca Google® utilizzando combinazioni di termini quali "Funny Dress", "extravagant dresses", "wacky dress" per dimostrare come il termine "Crazy" non

abbia una relazione immediata con i prodotti in questione

Ritiene il richiedente che i risultati tratti da internet non sarebbero pertinenti poiché

ad esempio Pinterest® è un social network basato negli USA. Analogo discorso

viene fatto per Facebook® e per il link al grande magazzino Walmart®. Gli

ulteriori link indicati non sarebbero collocabili territorialmente.

Fa presente il richiedente che è titolare di un'analogha registrazione di marchio dell'Unione

Europea n. 18194679

per prodotti della classe 25 e che

il segno in esame è equivalente e comunque sufficientemente figurativo.

CRAZY non è una parola "frequentemente" usata per riferirsi ad abbigliamento.

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.

In relazione alle argomentazioni di cui ai punti 1 e 2 si rileva quanto segue.

La definizione di dizionario fornita dall'Ufficio, e sopra riportata, è estremamente chiara. Il

termine è usato per riferirsi a persone o cose al fine di indicare che sono folli o strane. Nel

medesimo dizionario "Collins", consultato dall'Ufficio, vi è un ulteriore significato che

conferma quanto appena detto:

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

Traduzione fornita dall'Ufficio: insolito; bizzarro; singolare; Indossa sempre un cappello

assurdo

La circostanza che nel dizionario "Cambridge", certamente reputato, non vi siano esempi

pertinenti, non è un'argomentazione sufficiente per poter ignorare la definizione fornita

Pagina 4 di 5

dall'Ufficio. Inoltre, come visto, lo stesso dizionario fornisce un significato e un esempio

relativamente all'uso dell'aggettivo in relazione a capi di abbigliamento.

Anche volendo ammettere che vi siano altri modi per definire vestiti eccentrici o stravaganti,

come menzionato dal richiedente, si rammenta che 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).

Le argomentazioni di cui ai punti 1 e 2 debbono dunque essere rigettate.

Il fatto che ESTY® e Facebook® siano rispettivamente un'azienda di commercio elettronico

e una social network di origine statunitense, sono argomentazioni che debbono essere

rigettate.

Nell'odierna società globalizzata – e ancor più nel web – la sede fisica di una pagina di

commercio elettronico e di un social network sono assolutamente irrilevanti, ciò che rileva è il pubblico di riferimento. Non vi è alcun dubbio che ETSY® sia frequentata e usata per vendere e acquistare dal pubblico di lingua inglese dell'Unione. Analogo discorso vale per Facebook® dove persone di tutto il mondo hanno accesso a profili di vario tipo, creati da utenti di tutto il mondo. Chi scrive ha più volte comprato prodotti su ETSY® che sono stati spediti dagli Stati Uniti o dall'Irlanda. Riconosce l'Ufficio che il grande magazzino Walmart® non opera nell'Unione europea, ma tale circostanza non esclude che in lingua inglese un certo tipo di prodotti della classe 25 non possano essere definiti usando l'aggettivo "CRAZY". Anche nella denegata ipotesi in cui l'uso di tale aggettivo fosse prerogativa degli USA, il pubblico europeo è spesso, anche quotidianamente, esposto all'inglese americano attraverso i media, come stabilito in precedenti decisioni dalla Corte di giustizia e dalla Commissioni di ricorso (09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40). Sulla base di quanto sopra anche le argomentazioni di cui al punto n. 3 debbono essere rigettate.

In relazione al marchio anteriore del richiedente già registrato dall'Ufficio per prodotti identici o equivalenti, si segnala che il segno non è né identico, né comparabile, poiché contiene un elemento grafico non presente nel segno in esame. Ciò premesso, quand'anche il segno fosse identico, e non lo è, si ricorda che la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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. 018950325 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.