

Marchio non distintivo – marchio comunitario non supera l'esame – 19-09-2023



SOS Viaggiatore – il consumatore medio percepirebbe il segno semplicemente come un'indicazione non distintiva che i servizi di assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non siano necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Si tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma semplicemente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi, per cui il segno in questione è privo di carattere distintivo e non supera l'esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/09/2023

Rome

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: SOS Viaggiatore

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente:

I-00145 Rome

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 10/02/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 35

Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi;

Informazioni e consulenza commerciali per consumatori relativamente alla scelta di prodotti

e servizi; Fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi;

Informazioni e

consulenza commerciale ai consumatori; Fornitura di informazioni ai consumatori sui

prodotti attraverso Internet; Gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di terzi; Amministrazione di programmi per grandi viaggiatori; Ricerche sui consumatori; Informazioni in materia di prodotti per consumatori; Fornitura di informazioni commerciali ai

consumatori; Fornitura di informazioni commerciali; Informazioni commerciali (Fornitura di -); Informazioni commerciali e consulenza per i consumatori [punto di consulenza per i consumatori]; Gestione di documenti finanziari; Gestione commerciale; Servizi di gestione dati; Gestione dell'elaborazione dati; Servizi di elaborazione di dati; Elaborazione dati.

Classe 45

Servizi di informazioni in materia di diritti dei consumatori.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: richiesta di soccorso, di aiuto da parte di chi compie viaggi sia per esplorare con intenti scientifici sia per conoscere il mondo a scopo personale.

I suddetti significati dei termini «SOS Viaggiatore», di cui il marchio è composto, sono

supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.treccani.it/vocabolario/s-o-s>

<https://dizionario.internazionale.it/parola/viaggiatore>

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SOS Viaggiatore» semplicemente come

un'indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi a assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non necessariamente legate a situazioni di pericolo.

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/04/2023 e poi, in data 18/06/2023 ha

incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato

un carattere

distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale. Le argomentazioni presentate sono le seguenti:

1. 'Sebbene i termini "SOS" e "Viaggiatore" siano di uso comune nella lingua italiana, l'accostamento di questi termini nel marchio "SOS Viaggiatore" crea un segno unico
Pagina 3 di 7
e distintivo che non è descrittivo dei servizi offerti. In particolare, il marchio "SOS Viaggiatore" va oltre la semplice somma delle sue parti. La combinazione dei termini suggerisce un'associazione specifica e distintiva con i servizi elencati nelle classi 35 e 45, che non può essere dedotta direttamente dai singoli termini. Inoltre, il segno non descrive direttamente la natura, la qualità o l'origine geografica dei servizi offerti. Il marchio "SOS Viaggiatore" richiama l'attenzione del consumatore medio e crea un'impressione distintiva che va oltre la semplice combinazione dei due termini comuni. Di conseguenza, il marchio è in grado di distinguere i servizi offerti da quelli di altre aziende e di indicare l'origine commerciale dei servizi'.
2. Il richiedente cita la giurisprudenza della Corte (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,) e poi rivendica di aver usato il segno per molti anni e rivendica un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
3. 'E opinione del richiedente che il segno si benefici di un ampio riconoscimento da parte del pubblico dei consumatori e dei media essendo stato presentato in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive su importanti reti nazionali. Vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prove presenti nella sezione "Dicono di noi" del sito internet del richiedente <https://sosviaggiatore.it/> :
 - intervista trasmessa nell'ambito della trasmissione "Uno Mattina" trasmessa su Rai Uno (disponibile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=IGBpw6WT6eo>);
 - intervista ospitata dal programma radiofonico RTL 102.5 (disponibile al

seguinte link:

<https://www.youtube.com/watch?v=LfFKWezr0co>)

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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si rileva quanto segue. L'affermazione del richiedente secondo la quale i termini SOS e Viaggiatore “di uso comune nella lingua

Pagina 4 di 7

italiana”, sono combinati in modo tale da “suggerire un'associazione specifica e distintiva”

con i servizi obietti e che il segno non descriverebbe la natura, la qualità e l'origine

geografica dei servizi, non è supportata da nessun ragionamento giuridico o logico. Il segno

è composto da due termini che se usati in relazione a servizi che possono essere d'aiuto ai viaggiatori, sarà percepito come una mera informazione promozionale e non come un segno distintivo.

Tali argomentazioni debbono dunque essere rigettate.

In relazione all'acquisizione di carattere distintivo a seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE le prove di cui tenere conto sono le seguenti:

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all' Avv. Michele Ferrara nella

trasmissione "Uno Mattina" della RAI. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3

iscritti ed è stato visto 625 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 29 gennaio

del 2020. L'argomento è quello delle truffe ai vacanzieri. Il video dura 4 minuti e i

termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Video di YouTube ® relativo ad un'intervista all' Avv. Michele Ferrara sulla radio

RTL 102,5. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3 iscritti ed è stato visto

319 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 2 luglio 2020.

L'oggetto del video

è la possibilità di richiedere delle compensazioni di tipo economico nel caso in cui un

volo venga cancellato o ci sia overbooking. La durata del video è di 3 minuti e i

termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.

- Per ciò che concerne la pagina web <https://sosviaggiatore.it/> il marchio è

rappresentato nella seguente forma grafica:

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso

regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,

per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo

in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7,

paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi

sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo

economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1,

lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di

creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [...].

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione

significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come percentuali determinate [...].

Nel presente caso poiché il pubblico pertinente è quello di lingua inglese dell'Unione, le prove dovrebbero essere riferite a Irlanda e Malta, nonché a quelli paesi in cui la conoscenza dell'inglese di base è stata riconosciuta dalla corte e, pertanto, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi e Cipro (supra)

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE [...].

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta [...].

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e

ragionevolmente attento e avveduto [...]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63). Inoltre, l'Ufficio ricorda che, secondo il Tribunale (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 40), occorre distinguere tra la "prova diretta" dell'acquisizione del carattere distintivo (sondaggi, prove delle quote di mercato quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell'Industria o di altre associazioni professionali) e "prove secondarie" (volumi di vendita, fatture, pubblicità, ecc. (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata dell'uso) che sono meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato. Sebbene le prove secondarie possano servire a corroborare la prova diretta, esse non possono sostituirla. Dopo aver analizzato attentamente le prove fornite dal titolare, l'Ufficio non è persuaso che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, per i motivi di seguito indicati.

Pagina 6 di 7

E' evidente che oltre al fatto che le due prove presentate non possono in nessun modo giustificare un'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso stante la loro esiguità inoltre il corredo probatorio manca del tutto delle c.d. prove dirette (supra). Pertanto, la documentazione presentata dal titolare non può costituire la prova che il consumatore interessato di lingua italiana, attraverso la familiarità sul mercato con il marchio "SOS VIAGGIATORE" (marchio denominativo), percepisca lo stesso come un'indicazione di origine imprenditoriale in grado di distinguere i servizi del titolare da quelli di altre aziende. L'Ufficio ritiene che il titolare non abbia dimostrato adeguatamente che in Italia il marchio in questione, alla data di deposito, avesse acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne era stato fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, per i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione. L'affermazione secondo cui il marchio richiesto avrebbe acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è respinta. Obiter Dictum il segno come usato nella pagina web www.sosviaggiatore.it

è molto più articolato e complesso del marchio oggetto del presente rifiuto, pertanto l'uso in tale forma non sarebbe comunque in grado di sanare la carenza di capacità distintiva del marchio denominativo oggetto di esame, tramite il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio non ritiene necessario esaminare se il segno è stato usato per tutti i servizi oggetto di rifiuto, poiché i criteri di esame dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE sono cumulativi e non alternativi.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018817002 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.