

MARCHIO NON DISTINTIVO: Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

SOLUTION.bank

Il marchio che viene respinto dall'esaminatore è SOLUTION.bank, marchio in classe 36 Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; servizi bancari. La motivazione è la mancanza di distintività dovuta al legame istintivo con un mero slogan pubblicitario, il che renderebbe il marchio non distintivo dei servizi che andrebbe ad offrire.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

Nel procedimento R 1228/2019-2 CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore 47122 Forlì Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 984 084 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 17/07/2020, R 1228/2019-2,

Solution.bank

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 12 novembre 2018, CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea di tipo denominativo SOLUTION.bank per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42. 2 In data 11 gennaio 2019, l'esaminatrice comunicava un rifiuto provvisorio della domanda di marchio, in relazione a parte dei servizi oggetto di domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, argomentando come segue: – I servizi ai quali si applica la presente obiezione sono i seguenti:

Classe 36 – Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Servizi relativi ad affari immobiliari; sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; pagamento a rate; locazione di beni immobiliari; brokeraggio; servizi di agenzie di credito; servizi di agenzie immobiliari; mediazione in

beni immobiliari; servizi di agenzie di recupero di crediti; servizi di credito; mediazione in assicurazioni; servizi finanziari di brokeraggio doganale; sottoscrizione di assicurazioni; servizi bancari; stima di beni immobiliari; servizi di collette di beneficenza; costituzione di capitali; investimento di capitali; organizzazione di aperture di credito; garanzie (cauzioni); concessione di crediti; operazioni di cambio; emissione di assegni di viaggio; operazioni di compensazione (cambio); Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); servizi fiduciari; servizi di finanziamento; finanziamento di anticipi di contanti; emissione di buoni sconto; amministrazione di patrimoni; servizi di prestito; prestito su garanzia di beni mobili e immobili; prestito contro cessione del quinto della pensione o dello stipendio; amministrazione di beni immobiliari; amministrazione di condomini; sottoscrizione di assicurazioni antincendio; affitto di appartamenti; sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni marittime; servizi di prestito su pegno; servizi di cassa di previdenza; leasing; factoring; brokeraggio di valori mobiliari; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; analisi finanziaria; verifica degli assegni; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; trattamento di pagamenti con carte di credito; trattamento di pagamenti con carte di debito; trattamento di pagamenti; trattamento di pagamenti a mezzo ricevute bancarie; trattamento di pagamenti a mezzo R.I.D.; trasferimento elettronico di fondi; informazioni finanziarie; informazioni in materia di assicurazioni; emissione di buoni di valore; Servizi di emissione di azioni; servizi di emissione di obbligazioni; emissione di lettere di credito e certificati di deposito; deposito di valori; emissione di carte di credito; servizi di pagamento delle pensioni; sponsorizzazione finanziaria; prestiti contro sicurezza; servizi di fondo di previdenza; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; servizi di consulenza sull'indebitamento; progettazione di finanziamenti per progetti di costruzione; informazioni finanziarie diffuse tramite siti web; fondi di investimento; intermediazione di azioni, obbligazioni e altri titoli di debito; Servizi di conto corrente; emissione di assegni; emissione libretti di deposito al risparmio; online banking; phone banking.

Il pubblico di riferimento nel caso di specie è il consumatore medio di lingua inglese che attribuirebbe al segno il significato "soluzione banca", come illustrato dai seguenti estratti del dizionario online Oxford: • Solution: "Products or services designed to meet a particular need" (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all'indirizzo <https://en.oxforddictionaries.com/definition/solution>). Traduzione non ufficiale all'italiano: "prodotti o servizi atti a soddisfare una specifica necessità". • bank: "A financial establishment that uses money deposited by customers for investment, pays it out when required, makes loans at interest, and exchanges currency." (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all'indirizzo <https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank>). Traduzione non ufficiale all'italiano: "uno stabilimento finanziario che utilizza il denaro depositato dai clienti per investire, lo ripaga quando necessario, concede prestiti con interessi e cambia le valute". – Il segno "SOLUTION.bank" sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale

elogiativo il cui proposito è di descrivere una caratteristica positiva dei servizi e comunicare un'informazione commerciale. Il pubblico non tenderà a percepire il segno come un'indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in questione, ossia che tali servizi (Affari finanziari; Affari monetari; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili; servizi fiduciari etc.)) sono intesi a soddisfare/risolvere le necessità finanziarie dei clienti e sono erogate da un istituto bancario. – Nel suo insieme, il marchio è pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 11 marzo 2019, rispondeva ai rilievi dell'esaminatrice come segue: – La lingua del consumatore di riferimento è l'inglese. Si possono attribuire diversi significati al termine "SOLUTION", il quale non ha di per sé alcuna attinenza concettuale con i servizi rivendicati in classe 36. – Qualora si volesse attribuire al termine "SOLUTION" il significato di "soluzione" intesa nel senso di "risposta", ciò non farebbe venir meno la capacità distintiva del marchio "SOLUTION.bank" intesa come capacità di indicare l'origine commerciale dei servizi da esso contraddistinti, poiché "SOLUTION" non contiene alcun messaggio direttamente associabile con i servizi finanziari, immobiliari, etc. né tanto meno dà indicazioni in relazione alle modalità con le quali tali servizi sono forniti dal suo titolare. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 4 – Il segno richiesto non è comunemente usato nel commercio, né esistono indizi concreti che permettono di concludere che esso è idoneo a essere usato in tale modo" (15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463), pertanto deve essere ritenuto provvisto di carattere distintivo. – Infatti, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. – Il pubblico rilevante cui sono diretti servizi finanziari, immobiliari, ecc., sarà composto tanto dal grande pubblico che da professionisti. Il grado di attenzione del pubblico sarà pertanto da considerarsi superiore alla media. – Il termine "SOLUTION" non è direttamente associabile ai servizi contraddistinti, pertanto il marchio in esame tutt'al più potrebbe possedere solo indirettamente un messaggio elogiativo/promozionale. – Del resto, proprio nel settore dei servizi finanziari/bancari (classe 36), risultano registrati a livello dell'Unione europea svariati marchi denominativi che contengono termini aventi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al marchio "SOLUTION.bank". – L'EUIPO ha registrato numerosi marchi denominativi che contengono il termine "SOLUTION"; il che conferma che l'Ufficio ritiene che tale termine non posseda un carattere elogiativo/promozionale tale da escludere la capacità distintiva del marchio in cui è ricompreso.

Con decisione del 4 aprile 2019 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi precedentemente obiettati, elencati al primo punto del paragrafo 2. La

decisione può essere riassunta come segue: – L'Ufficio ha proceduto all'esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero "SOLUTION" e "BANK". L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l'unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. – È altresì ininfluyente che esistano più significati di un termine. Affinché si possa porre diniego alla registrazione è sufficiente che il segno sia privo di carattere distintivo almeno per uno dei suoi possibili significati. – Considerando la natura del marchio, i servizi obiettati, nonché il pubblico di riferimento, l'Ufficio ritiene che la dicitura "SOLUTION.bank" può solamente essere considerata come slogan promozionale elogiativo, destinato a indicare che i servizi erogati da una banca soddisfano/risolvono le necessità dei clienti.

Il messaggio trasmesso è, infatti, chiaro e inequivoco. Il segno è composto da due parole grammaticalmente corrette perfettamente chiare e leggibili, che hanno un preciso significato riportato nei dizionari generici e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Tale segno nel complesso non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi obiettati. Non esiste alcun elemento aggiuntivo rispetto agli elementi verbali, perfettamente riconoscibili, che possa imprimersi nella mente del consumatore come elemento impattante tale da dotare il segno di un carattere distintivo minimo. – L'Ufficio non concorda con la richiedente quando afferma che non esiste alcun nesso tra i servizi obiettati ed il segno in questione. Infatti, se applicata a servizi quali ad esempio "Servizi di conto corrente; online banking; verifica degli assegni" ecc., il termine non sarà interpretato dai consumatori come marchio e quindi indicante un'origine commerciale, bensì come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare da un lato la possibilità di soddisfare e trovare una soluzione alle richieste/necessità del consumatore e dall'altra che tali servizi e soluzioni sono erogati da una banca. – Inoltre, una dicitura elogiativa quale "SOLUTION.Bank" possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, ammesso e non concesso che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore, tale circostanza non sarebbe sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. – Per quanto riguarda il riferimento ai marchi anteriori registrati, L'Ufficio ha esaminato i numeri di fascicolo indicati e ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. In primo luogo, alcuni dei marchi sono registrati alcuni anni orsono e quindi secondo una prassi decisionale diversa, comunque essi non sono paragonabili con il segno della fattispecie. Esistono differenze sia nella dicitura, sia nei prodotti o servizi richiesti. Il fatto che l'Ufficio abbia registrato uno o più marchi contenenti la parola "SOLUTION" non implica che tale termine debba e possa essere sempre accettato indipendentemente dai prodotti o servizi richiesti o dalla combinazione con altri termini. Inoltre, si sottolinea che il segno obiettato è "SOLUTION.Bank" e non "SOLUTION".

In data 4 giugno 2019, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, nella misura in cui l'esaminatrice aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 2. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 5 agosto 2019. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 6 – Il segno "SOLUTION.bank", presenta un grado di distintività sicuramente superiore a marchi precedentemente rifiutati quali ad esempio "HIPERDRIVE" in classe 7 e "Graphene" per le classi 13, 23 e 25, per il fatto che non è costituito da una dicitura/espressione ovvia per i servizi assicurativi, bancari, finanziari, di leasing, etc. (classe 36) per i quali è stato depositato. – Ciò poiché, in primo luogo, si caratterizza per avere elementi distintivi, quali la dicitura "SOLUTION" scritta in lettere maiuscole e il "." che separa il primo termine dalla parola "bank". Inoltre, il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, le modalità di erogazione, le tempistiche di gestione, ecc. In definitiva, il pubblico deve compiere uno sforzo di elaborazione del messaggio che il segno trasmette in relazione ai servizi della classe 36, che gli permetterà di identificare proprio con tale marchio i servizi offerti dal suo titolare. – Anche volendo considerare tale segno come uno slogan, esso non può essere ritenuto banale ed esclusivamente elogiativo, e come tale privo del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione, tenendo in considerazione che, ad esempio, si sono ritenute in passato registrabili la dicitura "baby-dry" per pannolini (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) e anche "EASYBANK" per servizi di una banca telematica (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119), che presentano sicuramente un livello di ovvietà maggiore rispetto al segno in esame. – A ciò si aggiunga che la parola "SOLUTION", con particolare riferimento alla lingua inglese, ha svariati significati, al riguardo si allegano i risultati di una ricerca svolta sul dizionario online Oxford Dictionary (Allegato 1). Pertanto, il messaggio che il pubblico potrà percepire non è diretto né di immediata soluzione, quindi il segno "SOLUTION.bank" non può essere ritenuto uno slogan banale e meramente elogiativo. – Sull'importanza di valutare i diversi significati e messaggi di parole che compongono un segno, si richiama la decisione della Divisione di Annullamento (29/03/2018, 12800C, go clean) in merito al segno "GO CLEAN" per il quale si chiedeva la registrazione (sic) per prodotti in classe 11. Al riguardo, la decisione ha affermato che "occorre considerare ai fini della presente valutazione il messaggio complessivo derivante dalla locuzione "go clean" e non solo i singoli termini che la costituiscono. Ebbene l'espressione in esame per quanto vagamente attinente al concetto di 'pulizia' e di 'igiene', non contiene alcun messaggio direttamente associabile alla natura, né tantomeno alla destinazione d'uso dei prodotti contestati". – In questo senso non si rivelano ininfluenti gli ulteriori e diversi significati riportati nell'Allegato 1, in quanto il termine "SOLUTION", anche qualora si consideri il significato rilevato dalla decisione impugnata, e ancor di più il segno considerato nel suo complesso, non è descrittivo dei servizi rivendicati, tanto che il consumatore dovrebbe effettuare uno sforzo interpretativo ulteriore e soggettivo al fine di attribuirgli tale significato positivo.

La decisione impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui richiede che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere "immediatamente" percepito dal pubblico come un'indicazione dell'origine dei servizi in questione. Tale condizione richiesta dall'esaminatrice è ulteriore ed eccessivamente severa rispetto alle condizioni stabilite dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed a quelle normalmente applicate dalla giurisprudenza dell'Unione europea per valutare la registrabilità di un marchio denominativo. – Del resto, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata "soglia" di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. La Corte di Giustizia (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 44) ha più volte affermato che "agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni", aggiungendo che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un "carattere di fantasia" o persino "un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa" e quindi di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del carattere distintivo". – In ultimo, il segno "SOLUTION.bank" deve essere valutato anche in relazione al pubblico di riferimento. Nel caso in esame il pubblico di riferimento per i servizi appartenenti alla classe 36 è composto sia dal consumatore medio sia dal pubblico specializzato. Trattandosi quindi di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per gli utenti, al momento della scelta del consumatore, il livello di attenzione di tale pubblico è da considerarsi superiore alla media e quindi piuttosto elevato. Di conseguenza, il consumatore che si troverà di fronte a tale segno sarà in grado di riconoscere e cogliere la particolarità di tale dicitura, individuando e ricordando l'origine commerciale dello stesso (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444). – Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, l'EU IPO ha registrato in passato o ritenuto registrabili come marchi per servizi bancari, finanziari e assicurativi (classe 36) svariati segni denominativi che contengono le parole "SOLUTION" e "BANK", aventi quindi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al segno "SOLUTION.bank" oggetto del presente ricorso. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione. 10 I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei

prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34). 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

Con riguardo agli utenti di riferimento, i servizi in oggetto (assicurativi, finanziari, immobiliari), compresi nella classe 36, si rivolgono sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti.

Quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento, la Commissione concorda con la richiedente che tale pubblico è normalmente suscettibile di prestare una particolare attenzione (di grado superiore alla media) nell'acquisizione dei servizi di cui trattasi, che hanno una certa importanza economica per il consumatore, essendo servizi relativi al suo patrimonio finanziario ed economico (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 26). 16 Tuttavia, la richiedente non indica in che modo tale circostanza possa avere un'influenza decisiva sui criteri utilizzati dall'esaminatrice per valutare il carattere distintivo del segno richiesto (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27). Il riferimento operato al riguardo alla sentenza F@ir Credit (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444) è inappropriato, in quanto tale sentenza, peraltro concernente motivi relativi di rifiuto, e non assoluti come nella fattispecie, non afferma alcunché circa l'influenza del livello di attenzione sul carattere distintivo di un segno. In ogni caso, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di

riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circoscritto o specializzato (09/10/2018, T-697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27) anche qualora, come nel caso in esame, i prodotti e i servizi in questione sono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (per analogia, 15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 28).

Il segno richiesto ha un preciso significato in lingua inglese, in base alle definizioni dei termini “solution” e “bank” (corrispondenti rispettivamente ai termini “soluzione” e “banca” in italiano) fornite nella decisione impugnata e tratte dal dizionario di lingua inglese Oxford – oxforddictionaries.com. In particolare, quanto al vocabolo “solution”, in base a tale dizionario esso ha il seguente significato nella sua forma plurale solutions: “Products or services designed to meet a particular need”, traducibile in italiano come “prodotti o servizi concepiti per soddisfare un particolare bisogno”. Inoltre, in base al medesimo dizionario, il termine solution al singolare ha il seguente significato: “A means of solving a problem or dealing with a difficult situation”, traducibile in italiano come “un modo di risolvere un problema o di gestire una situazione difficile” (soluzione).

L'esaminatore ha pertanto correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell'Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione. La Commissione concorda con questa constatazione indiscussa e ritiene che, nella fattispecie, il pubblico in riferimento al quale deve essere valutato il motivo assoluto di rifiuto non sia solo il pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, ma anche il pubblico dei restanti Stati Membri dell'Unione europea in possesso di una conoscenza di base di detta lingua, e in primis il pubblico nei territori dell'Unione europea in cui l'inglese è ampiamente compreso come i Paesi Bassi, i Paesi scandinavi e la Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 10 20 Tenuto conto di quanto sopra, la dicitura “SOLUTION.bank” è suscettibile di essere percepita dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale elogiativo volto a evidenziare una caratteristica positiva dei servizi in questione, nel senso che questi offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e sono erogati da una banca, o anche che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni. 21 Si ricorda che l'autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26). 22 Una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).

Al fine di valutare se i prodotti e i servizi indicati in una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere suddivisi in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, si deve tener conto dell'obiettivo di tale apprezzamento volto a consentire e a facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la suddivisione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l'analisi dell'opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l'esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (17/05/2017, C-437/15 P, *deluxe (fig.)*, EU:C:2017:380, § 32-33).

Da quanto precede risulta che non può escludersi a priori che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l'analisi di un impedimento assoluto alla registrazione e che possano essere raggruppati, ai fini dell'esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria o in un solo gruppo sufficientemente omogeneo, ai sensi della giurisprudenza innanzi citata (17/05/2017, C-437/15 P, *deluxe (fig.)*, EU:C:2017:380, § 34). 25 Nella fattispecie, tutti i servizi obiettati (assicurativi, finanziari, immobiliari, di vario tipo), compresi nella Classe 36, senza eccezione, sono suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e possono essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione (di tipo finanziario, tecnico, commerciale, amministrativo, economico, ecc.), che sono intesi a soddisfare un particolare bisogno. 17/07/2020, R 1228/2019-2, *Solution.bank* 11

Si ritiene, in sostanza, che tutti i servizi obiettati possiedono una caratteristica pertinente per l'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ossia il fatto che essi sono tutti suscettibili di essere erogati da un'entità bancaria e di essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e che, di conseguenza, fanno tutti parte di un'unica categoria e di un unico gruppo sufficientemente omogenei, ai fini dell'esame di tale impedimento assoluto alla registrazione. 27 Si ricorda, al riguardo, che per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno di cui trattasi indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, *Mehr für Ihr Geld*, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T 476/08, *Best Buy*, EU:T:2009:508, § 19). 28 Con riguardo all'affermazione della richiedente

che il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, è sufficiente constatare che il rifiuto del segno non è basato sull'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ma su quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ne consegue che l'esaminatrice non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo del segni in causa per i servizi controversi (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, *Simply. Connected. (fig.)*, EU:T:2019:202, § 78). 29 Ad avviso della richiedente, la grafia di "SOLUTION" in lettere maiuscole e il punto che separa tale termine dalla parola "bank" sarebbero elementi distintivi e in quanto tali sarebbero atti a conferire distintività al segno, che per essere compreso necessiterebbe di uno sforzo di elaborazione del messaggio che esso trasmette in relazione ai servizi in esame.

La Commissione non concorda con la tesi della richiedente. Tali particolarità tipografiche non sono tali da ostacolare una lettura scorrevole dei due termini, per cui i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi "solution" e "bank" (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, *Simply. Connected. (fig.)*, EU:T:2019:202, § 59), la quale è immediatamente comprensibile in inglese. In tale lingua, infatti, è usuale combinare due sostantivi, il primo dei quali avente funzione aggettivale (ad esempio, "dream girl", traducibile come "ragazza dei sogni"). Nella fattispecie, inoltre, non è escluso che la presenza di un punto tra "SOLUTION" e "bank" sia tale da incoraggiare la percezione del segno da parte di alcuni come una sorta di indirizzo internet, in cui ".bank" sarebbe strutturato come un dominio di primo livello (top-level domain – TLD) indicativo del settore di operatività – alla stregua, ad esempio, di TLD quali .museum, .travel, .biz) e "SOLUTION" come il nome del dominio Internet "(www.)solution". In entrambi i casi, la comprensione del segno nel senso elogiativo innanzi indicato (volto a informare che i servizi in questione offrono una soluzione e sono erogati da una banca – o che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni) non 17/07/2020, R 1228/2019-2, *Solution.bank 12* richiede alcun particolare sforzo intellettuale di elaborazione per il pubblico anglofono (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, *Simply. Connected. (fig.)*, EU:T:2019:202, § 63), il quale non sarà indotto, al di là di tale informazione di carattere promozionale, a percepire nel segno l'indicazione di una specifica origine commerciale (per analogia, 24/01/2017, T-96/16, *STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.*, EU:T:2017:23, § 29).

Con riguardo all'argomento della richiedente in base al quale il termine "SOLUTION" avrebbe diversi significati, va osservato che il fatto che il marchio richiesto o le parole che lo compongono possano avere altri significati non osta all'applicazione dell'impedimento alla registrazione assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione della suddetta disposizione, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (19/12/2019, T-54/19, *BIANCOFINO*, EU:T:2019:893, § 41).

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che il segno in esame sia sprovvisto del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione. 33 Ad avviso della richiedente, la decisione impugnata, laddove afferma che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere "immediatamente" percepito dal pubblico come un'indicazione dell'origine dei servizi in questione, stabilisce una condizione "ulteriore ed eccessivamente severa" rispetto alle condizioni fissate dalla normativa e dalla giurisprudenza. Tale osservazione è del tutto infondata. L'avverbio "immediatamente" utilizzato nella decisione impugnata, altresì tradotto come "prima facie", è utilizzato nella medesima giurisprudenza del Tribunale UE citata nella decisione impugnata, nonché nella presente decisione (si veda § 11). 34 Quanto alla decisione della Divisione di Annullamento in merito al segno "GO CLEAN" (29/03/2018, 12 800 C, go clean), è sufficiente notare che tale decisione non è definitiva, in quanto è stata annullata da questa Commissione di ricorso (16/03/2020, R 991/2018-2, Goclean (fig.)), la cui pronuncia è stata a sua volta impugnata dinanzi al Tribunale UE. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L'espressione "SOLUTION.bank", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

Il pubblico pertinente non percepirà dunque l'espressione "SOLUTION.bank" come indicativa dell'origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un semplice messaggio pubblicitario a contenuto laudativo, carente di carattere 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 13 distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE in relazione ai servizi obiettati. 37 Il riferimento operato dalla richiedente ad alcune registrazioni anteriori da parte dell'Ufficio di marchi contenenti le parole "SOLUTION" o "BANK", asseritamente simili al presente, non è in grado di modificare la suddetta conclusione. 38 Al riguardo, oltre a constatare che non tutti i marchi citati possono essere considerati comparabili alla fattispecie, si rammenta che la legittimità delle decisioni dell'EU IPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'Ufficio a proprio beneficio, o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di

marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). 39 Inoltre, la Commissione rileva che, con l'unica eccezione del caso "EASYBANK", peraltro non comparabile alla fattispecie (per analogia, (27/06/2017, T-685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438, § 35), le Commissioni non hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla registrabilità dei marchi citati. Sarebbe contrario alla stessa ragion d'essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell'Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata). 40 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 14 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

Firmato C. Negro Cancelliere