

Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024



Il segno ad avviso dell'esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/04/2024

***** Vicenza

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018951625

85.1286

Marchio figurativo

***** (VI)

ITALIA

In data 04/12/2023 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 7

Classe 9

Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità [macchine] per la generazione di energia elettrica.

Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l'accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia

Pagina 2 di 5

elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell'energia; Regolatori di energia.

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 inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco>
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power>

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa e positiva che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o limitatamente dannoso per l'ambiente. Tali caratteristiche sono certamente desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un'epoca dove la riduzione de Co2 è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo. Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
 - Benché il segno contenga determinati elementi figurativi 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 prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. 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 02/02/2024, che

possono essere
sintetizzate come segue:

1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
Pagina 3 di 5 --
una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si restringe;
le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in un'onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
una figura stilizzata di pila;
una figura stilizzata di foglia che occupa l'intera altezza della pila.
2. Nell'ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi elettrici.
4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall'ufficio che il richiedente ritiene comparabili.

III. Motivazione

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

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.

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).

L'Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in grado di dotare il segno di capacità distintiva.

In tal senso laddove l'immagine di una batteria, viene combinata con l'immagine di una scarica elettrica e di una spina e con il termine "power" il concetto di elettricità, che è comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – "ECO" presenti nell'elemento verbale.

Pagina 4 di 5

In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini "ECO + POWER + LOGO" effettuata in data 26/04/2024:

https://www.google.com/search?q=eco+%2Bpower+%2B++logo&client=firefox-b&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg

LtQFNbIL_4Q_mcFwA

%3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbPEDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2Bpower+%2B++logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA

UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU

gAZQBqgEBMrqBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIGAZI

HAT0gB4gC&sclient=gws-wiz-serp

fornisce i seguenti risultati:

L' Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica

elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.

Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di

circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicità

dell'energia o più propriamente

delle sue fonti.

Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all'elettricità alla

rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano

o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l'Ufficio contesta che si tratti solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei prodotti.

Ciò premesso, anche volendo accettare l'affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di lingua inglese dell'Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a

Pagina 5 di 5

ridurre l'impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell'Unione Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.

Si deve dunque concludere che anche senza l'indicazione descrittiva ECO POWER, la parte grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicità, come sopra esposto.

A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato dalla parte denominativa "ECO POWER".

Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall'Ufficio si rileva che da un lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall'altro 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).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere tutte rigettate.

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. 018951625 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.