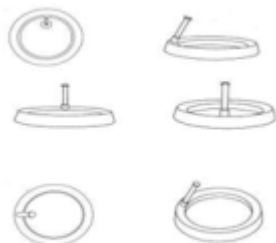


MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 16.11.2016



MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo. Euipo 30.11.2016

Siamo di fronte ad un marchio tridimensionale senza testo, la cui domanda di registrazione è stata rifiutata per mancanza di carattere distintivo.

L'azienda del richiedente è l'unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi e presenta la seguente osservazione:

la circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l'intera struttura sia "minimalista" conferirebbe al segno capacità distintiva.

Le argomentazioni sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L'Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo. È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l'attenzione del consumatore e da far sì che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 16/11/2016

UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI Via della Scala, 4 I-50123 Firenze ITALIA

Fascicolo n°: 014997308 Vostro riferimento: 27771 Marchio: Tipo de marchio:

Tridimensionale

Nome del richiedente: Tecnodidattica S.p.A. Via G. Garibaldi 67 I-16040 San Colombano Certenoli (Genova) ITALIA

In data 11/02/2016 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, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente è titolare di un marchio identico che è stato concesso in Italia e la cui preesistenza viene rivendicata nella domanda oggetto di rifiuto. E' inoltre titolare del marchio dell'Unione Europea EUTM No. 6 536 577 che lui ritiene esser equivalente al segno oggetto di rifiuto.
 2. Le immagini riportate dall'Ufficio nella comunicazione allegata, con il fine di provare che la forma del segno in oggetto non si differenzia da quelle normalmente in uso nel settore, sono di fatto immagini di basi per mappamondi prodotte dalla richiedente. A tal fine vengono presentate prove volte a dimostrare tale circostanza.
 3. La richiedente è l'unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi come quella oggetto del presente procedimento. Ciò è dimostrato anche dai cataloghi in allegato.
 4. Il richiedente ritiene che il segno sia distintivo poiché normalmente nel settore in questione, quello dei mappamondi, la base è molto più imponente ed inoltre è piena. La circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l'intera struttura sia "minimalista" conferirebbe al segno capacità distintiva. Si allegano prove volte a dimostrare le differenze sopra menzionate. Tutto quanto sopra esposto renderebbe il segno facilmente memorizzabile e dunque conferirebbe al medesimo un carattere distintivo superiore alla soglia minima perché la medesima possa essere accettata.
 5. Il richiedente argomenta in subordine il carattere distintivo acquisito e tal fine presenta delle prove che verranno elencate e analizzate in seguito. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo". Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
- È giurisprudenza consolidata che il 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).
- Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P

& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

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

Le argomentazioni di cui al punto 1 non possono essere accolte perché:

Per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:

il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata "le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare ... 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, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesche (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"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).

Tutto ciò premesso il marchio anteriore del richiedente già registrato dall'Ufficio è il marchio :

EUTM No. 6 536 577

Le differenze fra tale segno e il segno oggetto di rifiuto, sono più che evidenti e non è necessario dilungarsi.

In relazione alle argomentazioni di cui al punto 2 l'Ufficio prende atto del fatto che le immagini riproducono basi per mappamondi prodotte dal richiedente e che dunque tali immagini non possano supportare la posizione

dell'Ufficio, ma, per le ragioni che verranno spiegate in seguito tale circostanza non influisce sulla valutazione dell'Ufficio.

Le argomentazioni di cui al punto 3 sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L'Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che:

“Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]” (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).

È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l'attenzione del consumatore e da far sì che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

Volendo comparare il segno del richiedente con una normale base per mappamondi

Si può rilevare come la differenza sia imputabile al braccio che sostiene il globo e alla circostanza che la base nel caso del segno oggetto di rifiuto sia vuota e non è piena.

Nel presente caso il consumatore di riferimento è il grande pubblico e non certamente esperti del settore dei mappamondi delle basi per lampade.

Non vi sono né prove né indizi che detto consumatore percepirà quella che è una stilizzazione, certamente riuscita ed elegante, di una normale base per mappamondo, come un segno distintivo tridimensionale indicativo di una provenienza imprenditoriale.

Volendo porre in essere un esercizio di stile, tramite il quale si limita il pubblico ai consumatori specializzati nei settori interessanti, è possibile che essi giungano alla conclusione che la base per mappamondo, globo o lampada in questione è un oggetto di design, ma non vi sono ragioni per concludere che gli stessi pensino che la medesima è indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

Sebbene come menzionato uno scostamento sia percepibile, lo stesso rientra nell'ambito delle stilizzazioni che fanno parte del mondo del design e certamente la forma non presenta uno scostamento tale da far sì che il consumatore medio dell'Unione Europea percepisca la medesima come un segno distintivo.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la percezione del segno oggetto di rifiuto da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

Carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE. Gli impedimenti registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-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 b)-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 per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate

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 della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento

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; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Il richiedente ha presentato la seguente documentazione:

A) Affidavit reso dal Sig. Riccardo Donati, legale rappresentante della Tecnodidattica S.p.A, nella quale si dichiara che: 1) La società opera sin dal 1949 nella produzione di globi geografici e sussidi didattici; 2) La medesima raggruppa numerosi marchi e uno di questi marchi identifica la linea "Atmosphere" a cui appartengono le basi per mappamondo in questione; 3) la società è titolare di un marchio italiano identico a quello oggetto del presente rifiuto; 4) Mappamondi avente una base identica al segno oggetto del

presente rifiuto sono commercializzati sin dal 2004.

B) Una visura camerale della Società TECNIDATTICA S.p.A;

C) Estratti di cataloghi TECNODIDATTICA nei quali si rappresenta il marchio oggetto di rifiuto nella funzione di base per mappamondo. I cataloghi sono in Italiano ed Inglese.

D) Dichiarazione del menzionato Sig. Riccardo Donati datata 04/12/2012 tramite la quale dichiara che in relazione ai prodotti delle linee Colour, Colour Light, Vision, Full Circle, Reflection ed Expression per gli anni dal 2008 al 2012 ammonta ad un totale di circa 724.000€ per l'estero e a circa 1.264.000€ in Italia. Le spese fra fiere e pubblicità ammontano per lo stesso periodo a circa 60.000€ per l'estero e a circa 50.000€ per l'Italia. Fatture che vanno dal 2008 al 2016 (si riportano solo quelle emesse in data posteriore al 13/01/2016 per ragioni che verranno spiegate nel corso della decisione):

Tutti gli importi sono approssimativi

– Olanda: n. 4 fatture Tot. 53.300€ – Spagna: n.2 fatture Tot. 9.500 € – Francia: n. 5 fatture Tot. 59.100€ – Germania n. 7 fatture Tot. 124.400€ – Repubblica Ceca n. 2 fatture Tot. 5.800€ – Polonia. 1 fattura Tot.9.600€ – Danimarca n. 2 fatture Tot. 26.300€ – Regno Unito n. 2 fatture Tot. 55.400€ – Italia n. 37 fatture Tot. 270.048€ (le fatture vanno dal 2008 al 2015)

E) Articoli di vari Giornali e riviste italiane (Es. Grazia, Sole 24 ore, Cose di Casa, Cosmopolitan) in cui il marchio "Atmosphere" viene citato e i mappamondi rappresentati. Tutti gli articoli sono in lingua italiana. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rappresentazioni di Globi/Mappamondi all'interno di articoli redazionali di portata più ampia che si riferiscono ad arredamento e design.

F) Estratti di cataloghi di concorrenti

G) Catalogo "FIDATY" dei supermercati Esselunga dove uno dei mappamondi è offerto come premio.

Si deve premettere che una parte delle fatture non sono state tenute in considerazione poiché posteriori alla data di deposito del 13/01/2016. Si rileva in tal senso che poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell'11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 e 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).

Sebbene sia vero che la prova dell'uso del segno dopo tale data non debba essere trascurata automaticamente si ritiene che la portata della medesima, che è agli atti, non sia tale da cambiare il risultato della presente analisi.

In primo luogo l'Ufficio rileva che la prova presenta delle carenze strutturali.

In tal senso, se da un lato le prove presentate dimostrano una reale presenza nel mercato, dall'altro manca del tutto un temine di paragone. L'Ufficio non è in grado di dedurre a quale sia la quota di mercato detenuta dal richiedente, né tantomeno dati in tal senso sono stati presentati dal quest'ultimo.

Sulla base delle fatture l'Ufficio può solo concludere che il richiedente fra il 2008 e il 2015 ha veduto mappamondi per un totale di 370.500€.

Non sono d'aiuto neanche le prove riassunte al punto D) poiché sono semplici dichiarazioni del richiedente, della cui veridicità l'Ufficio non dubita, ma che non possono portare a conclusioni sulla quota di mercato detenuta, né tantomeno sulla percezione del segno da parte del pubblico.

Per ciò concerne le rassegne stampa e gli articoli presentati, si rileva in primis che le medesime sono carenti dal punto di vista territoriale poiché relative esclusivamente al pubblico di lingua italiana. In secondo luogo dalle medesime non si può in alcun modo dedurre che il segno venga percepito dal pubblico come un segno distintivo.

Le ulteriori prove presentate, se da un lato confermano una presenza nel mercato di basi per mappamondi o globi aventi la forma del segno oggetto di rifiuto, in nessun modo permettono di concludere che il segno abbia acquisito capacità distintiva tramite l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Non è dunque necessario valutare l'idoneità delle prove dal punto di vista territoriale.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 997 308 è respinta per i seguenti prodotti

Classe 11 Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade
Classe 12 Mappamondi; Globi celesti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È 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.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS