

MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo



LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese significa “legame”.

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

Alicante, 26/04/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento:

Marchio: LIEN

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 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 servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);

Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e

valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le

modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023,

sono i seguenti:

Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi

(avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 5

proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà intellettuale e diritti d'autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti

d'autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà

intellettuale.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien>, <https://www.wordreference.com/enit/lien>).
 - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e l'oggetto dei servizi.
 - 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.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. "LIEN" è l'acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, "LIEN" in

francese

significa "legame". Infine, l'attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla proprietà intellettuale.

2. L'Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
3. Come giustamente evidenziato dall'Ufficio, la parola "LIEN", peraltro non di uso comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla proprietà intellettuale, il concetto di "diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito", espresso dal marchio, non è una caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio "LIEN" e dei servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi rivendicati è di tipo gestionale e amministrativo.

III. Motivazione

Pagina 3 di 5

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 c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

Il richiedente sostiene che il segno sia l'acronimo di alcune parole e abbia un altro significato in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori dell'UE. Tuttavia, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso

dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua inglese all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi

Pagina 4 di 5

dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "LIEN" in relazione ai servizi

rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell'ambito della proprietà

intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di

possesso sulla proprietà altrui sino all'estinzione di un debito. Il richiedente non ha

argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco

rispetto ai servizi oggetto di obiezione.

L'Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno "LIEN" in inglese significa diritto

di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell'estinzione di un debito,

come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.

Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la

registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e

che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia,

come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all'articolo 7,

paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica

dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente

essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell'interesse generale

sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o

indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla

sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,

§ 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche

riconosciuto dal richiedente, l'ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.

Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).

Come l'Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45, come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS", n. 014888911 CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc. Tuttavia, 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).

Pagina 5 di 5

«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). Nonostante quanto sopra, l'Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente. Tuttavia, l'Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell'Ufficio si evolvono nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci o più anni fa. L'Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal richiedente implicino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018784586 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.