

Minilacci – Marchio descrittivo – Euipo 30.06.2017

mini LACCI

MINILACCI – MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 30.06.2017

Stiamo parlando della Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Aghi e spilli per entomologia; Stringhe per scarpe; Stringhe per calzature; Calzature (Stringhe per -); Stringhe [cordoni]; Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Cordoni trecciati; Ganci [mercerie]; Ganci a molla [chiusure] per indumenti; Ganci per calzature; Strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Lacci per stivali; Lacci in tessuto per confezionare; Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Lacci per orlare indumenti.

L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dell'espressione "MINILACCI" in lingua italiana. Si tratta di un'espressione composta da vocaboli (MINI e LACCI) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, e cioè: lacci di dimensioni minime, mini-lacci, appunto.

L' Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità di elaborare mentalmente l'impressione ricevuta dalla percezione del segno, né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo "minilacci" un'espressione che è comunque il risultato del mero e non particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che, come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

Alicante, 30/06/2017

CREATIVA SAS DI DERTON DAVIDE &C. VIA CASELLI 25/1 I-31030 ALTIVOLE ITALIA
Fascicolo n°: 016340887

Vostro riferimento: Marchio: minilacci

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: CREATIVA SAS DI DERTON DAVIDE &C. VIA CASELLI 25/1
I-31030 ALTIVOLE ITALIA

In data 17/02/2017 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 c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La richiedente sostiene che "Il termine mini è nato da una intuizione che si riassume nel nostro slogan "ma io non inciampo" di cui mini ne è l'acronimo". A conferma della mancanza di una diretta relazione tra il nome e la sua funzione o caratteristica la richiedente riporta alcuni link di articoli che trattano del marchio e dai quali non emerge il collegamento tra il termine mini e il significato di piccolo/corto. o

<http://www.rossettoeguai.it/2014/06/30/mini-lacci/>; o

<https://www.aw-lab.com/blog/mini-lacci-free-immagination/>; o

<http://www.aiutodislessia.net/il-problema-di-allacciare-le-scarpe-erisolto-mini-lacci-elastici/>; Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu o

<http://www.impossibilefermareibattiti.it/2014/11/minilacci-gordon-ponie-go-se-24.html>; o <http://thefashionwings.blogspot.it/2014/09/super-inventions.html>

2. Inoltre la richiedente afferma che "per quanto riguarda il logo, la sua grafica è distintiva della caratteristica forma squadrata che il prodotto può disegnare una volta indossato (in allegato alcuni esempi)"

3. Invita inoltre a prendere in considerazione l'avvenuta registrazione del segno in Italia e, quindi, a rivedere la sua obiezione in merito alla domanda di registrazione del marchio in oggetto. 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.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione alla registrazione per tutti i prodotti della domanda e cioè: Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Aghi e spilli per entomologia; Stringhe per scarpe; Stringhe per calzature; Calzature (Stringhe per -); Stringhe [cordoni]; Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; Cordoni trecciati; Ganci [merceria]; Ganci a molla [chiusure] per indumenti; Ganci per calzature; Strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali da equitazione; Lacci per stivali; Lacci in tessuto per confezionare; Chiusure a gancio e a laccio ad anello; Lacci per orlare indumenti. 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). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della 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 è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. 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 prodotti 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). Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile.

Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue:

L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dell'espressione "MINILACCI" in lingua italiana. Come già indicato nella notifica precedente (vedi allegato), si tratta di un'espressione composta da vocaboli (MINI e LACCI) del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. L'Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, e cioè: lacci di dimensioni minime, mini-lacci, appunto. Contrariamente a quanto sostiene la richiedente, l'Ufficio ritiene evidente che il consumatore medio non ha alcuna necessità di elaborare mentalmente l'impressione ricevuta dalla percezione del segno, né di particolari interpretazioni, per intuire il suo significato, essendo "minilacci" un'espressione che è comunque il risultato del mero e non particolarmente arbitrario accoppiamento di due elementi descrittivi e che, come tale, descrive in modo diretto ed immediatamente comprensibile al grande pubblico, la natura dei prodotti di cui alla domanda. Infatti, la valutazione d'insieme non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono poiché è a partire da questa valutazione che, in un secondo momento, si può valutare se due o più elementi, in sé descrittivi,

possano poi costituire nel loro complesso, un'espressione dotata di distintività sufficiente. Dall'uso della parola "minilacci" che compare nei siti indicati dalla richiedente non si può desumere un uso distintivo del segno ovvero un uso scollegato dalla funzione descrittiva dello stesso, come sostiene la richiedente poiché non è offerta alcuna alternativa per indicare il prodotto stesso. Quindi, gli elementi di prova sono oggettivamente ambigui e non permettono di dedurre la distintività del segno. Pertanto, l'insieme della parte denominativa "MINILACCI" rimane pur sempre una locuzione sprovvista di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, la dicitura "MINILACCI" non è verosimilmente percepita come inusuale o, come sostiene la richiedente, "di fantasia", dal consumatore di riferimento ma, invece, come nome generico del prodotto.

Con riferimento al punto 2) l'Ufficio rileva quanto segue:

La richiedente al punto due delle sue osservazioni, fa valere che l'elemento grafico o visivo del segno rende il segno stesso distintivo a norma dell'articolo 7, n. 1, lett. b), RMUE. Il segno, come s'è detto, è descrittivo dei prodotti secondo l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. In compenso, ad un simile marchio va riconosciuto carattere distintivo se, al di là della sua funzione descrittiva, esso può essere immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti. In altri termini, il marchio che dal punto di vista del suo significato è descrittivo può diventare distintivo quando questi elementi grafici ulteriori sono sufficienti per concentrare su di loro l'attenzione del consumatore distraendola dal significato descrittivo dell'elemento verbale rivelandosi con ciò suscettibili di creare un'impressione duratura del marchio. Nel caso di specie, in cui l'elemento verbale del segno complesso è descrittivo, affinché il marchio nel suo insieme possa essere percepito come distintivo è necessario che gli altri elementi grafici che lo compongono abbiano un tale impatto sul segno da renderlo, nel suo insieme, distintivo. Tutto ciò premesso, è necessario prendere atto del fatto che, da un lato, la parte denominativa del segno richiesto è, come s'è detto, meramente descrittiva e che, dall'altro lato ed oggettivamente, l'elemento grafico, benché certamente dotato di un certo carattere di fantasia e non banale, non è comunque in grado di mascherare questa valenza descrittiva del segno di modo che questo possa essere invece percepito nel solo suo solo aspetto arbitrario o di fantasia e, cioè, come distintivo dell'origine commerciale del prodotto. Pertanto, anche quest'argomento della richiedente non può essere accolto. •

Con riferimento al punto 3) l'Ufficio rileva quanto segue: Per quanto riguarda la decisione dell'Ufficio nazionale italiano di concedere la registrazione del segno cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata, si deve righettare l'argomento in quanto: "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 le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 340 887 è respinta per tutti i prodotti della classe 26 oggetto della domanda, e cioè: Classe 26: Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; aghi e spilli per entomologia; stringhe per scarpe; stringhe per calzature; calzature (stringhe per -); stringhe [cordoni]; accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; cordoni trecciati; ganci [merceria]; ganci a molla [chiusure] per indumenti; ganci per calzature; strisce elastiche con impugnature per fissare pantaloni a stivali da equitazione; strisce elastiche con fermaglio per fissare pantaloni a stivali da equitazione; lacci per stivali; lacci in tessuto per confezionare; chiusure a gancio e a laccio ad anello; lacci per orlare indumenti.

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.