

MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020



Secondo l'ufficio preposto all'esame dei marchi comunitari il marchio "LEGA & CHIUDI" è descrittivo.

Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

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

Alicante, 08/12/2020

Rossella Masetti via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola (Modena) ITALIA
Fascicolo n°: 018278515
Vostro riferimento: S8-12.EM.1
Marchio: LEGA & CHIUDI
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: SORAGNI S.R.L. Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA) ITALIA

In data **17/08/2020** 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, lettere b) e c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data **18/09/2020** il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla "bocca" di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all'interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura "LEGA & CHIUDI".

Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [è caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l'elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L'elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda

2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l'elemento verbale "LEGA & CHIUDI" caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un'impressione complessiva sufficientemente distintiva.
3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

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".

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

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).

Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Come già affermato dall'Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia "avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l'entrata o l'uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore". Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l'Ufficio intende che il richiedente sia d'accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno *de quo*.

Orbene, l'Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l'elemento verbale "LEGA & CHIUDI".

Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del

legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all'interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili *prima facie* dal consumatore.

Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l'apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell'obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

Atteso che il segno *de quo* è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. **018 278 515** è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

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. 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.

