

PROAUDIO MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO

18.05.2017



PROAUDIO MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 18.05.2017

Il marchio in questione contiene i termini “PRO” e “AUDIO”, rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune con il significato di “Suono registrato, riprodotto o trasmesso in modo professionale, efficiente/apparecchio professionale relativo al suono. La dicitura non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono “Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono”.

L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “PRO AUDIO” non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti oggetto della domanda. I termini del marchio non si possono considerare allusivi o semplicemente vaghi.

Il marchio figurativo PROAUDIO di Music & Lights S.r.l. è considerato dall’Ufficio EUIPO, descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

Alicante, 18/05/2017

JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Via Tomacelli, 146 I-00186 Roma ITALIA Fascicolo n°: 016212433

Vostro riferimento: ProAudio

Marchio: PROAUDIO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Music & Lights S.r.l. Via Appia Km 136,200 I-04020 Itri ITALIA

In data 23.01.2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in

questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 23.03.2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il suffisso "PRO" può essere interpretato in differenti accezioni e, secondo chi lo legge, può avere differenti significati. È più probabile che il termine venga interpretato come "a favore, vantaggio di", "a beneficio/utilità di" oppure come "sostituto, vice" o ancora come "professionale" o solo in senso laudativo.
2. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE non si applica a termini che sono solamente suggestivi o allusivi. In alcuni casi si devono ritenere solamente riferimenti del tutto vaghi.
3. Il carattere distintivo del segno deve essere valutato in relazione alla percezione dei consumatori medi della categoria dei prodotti o servizi in questione.
4. Nel caso di specie il pubblico è un pubblico di consumatori specializzati, professionisti del settore delle apparecchiature di sonorizzazione
5. Alla luce del fatto che il consumatore di riferimento è un consumatore esperto, il livello d'attenzione rivolto ai prodotti al momento della scelta e dell'acquisto è molto alto e, quindi, poco facilmente si potrà confondere il segno con marchi di terzi simili.
6. Il marchio ha un grado di distintività dato dal carattere tipografico capriccioso, stravagante e originale. Il segno in questione possiede un tratto distintivo, accattivante e facilmente memorizzabile. Per tali ragioni l'Ufficio ha concesso la registrazione al marchio n. 13 448 097. Il marchio ha inoltre font non standard riprodotti a mano che possiedono uno stile originale.
7. Il richiedente chiede che gli venga riconosciuto il carattere distintivo acquisito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMUE. Allega prove a sostegno. 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. 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". 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" Di conseguenza, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno 2 /7 rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR). Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono. L'Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

1, 2 Come già indicato nella precedente comunicazione, il marchio in questione contiene i termini "PRO" e "AUDIO", rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune con il significato di "Suono registrato, riprodotto o trasmesso in modo professionale, efficiente/apparecchio professionale relativo al suono". L'Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno. Ciò premesso, se applicata a prodotti quali quelli richiesti, la dicitura non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono "Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono". L'Ufficio è pertanto dell'opinione che la dicitura "PRO AUDIO" non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti oggetto della domanda. I termini del marchio non si possono considerare allusivi o semplicemente vaghi in quanto, come indicato nella lettera allegata, hanno un significato ben preciso e in relazione ai prodotti per i quali si richiede la registrazione. Infatti è molto comune ricercare un lettore audio, cuffie microfono senza fili o altoparlanti senza fili, ecc. che possano trasmettere e riprodurre un suono nitido e di buona qualità. Se applichiamo il segno in oggetto in relazione alle unità elettroniche per la trasmissione di segnali audio, apparecchi per il messaggio audio, mixer per microfoni ecc. il consumatore percepirà che si tratta di apparecchi professionali, efficienti, di alta qualità, che riproducono un suono nitido. Nel caso dei prodotti come cavi o spine ecc, sono prodotti che sono destinati a/aiutano gli apparecchi

professionali a riprodurre un suono di ottima qualità. Quindi il consumatore percepirà la scritta "PROAUDIO" come un'informazione sul tipo, la qualità e la destinazione dei prodotti. Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui 3 /7 trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

3. Il richiedente fa riferimento ad altri significati del termine "PRO" ed include anche il termine indicato dall'ufficio ovvero "professionale". Le altre accezioni ("a favore, vantaggio di", "a beneficio/utilità di", "sostituto") sono interpretazioni alquanto lontane dal contesto di cui trattasi e quindi con ogni probabilità non verranno prese in considerazione dal pubblico di riferimento. Tale pubblico, infatti, assocerà il termine "PRO" ai prodotti oggetto della domanda attribuendogli il significato di "professionale". Del resto è il richiedente stesso a definire i propri prodotti come "professionali". Infatti nell'allegato 3 delle osservazioni in risposta il richiedente informa nel catalogo che "Music & Lights, forte dell'esperienza maturata negli anni, ha creato un punto di riferimento per quanti lavorano nei settori dell'audio...professionale". 4. L'Ufficio, come indicato più sopra, ritiene che il pubblico interessato sia in grado di percepire i termini del marchio oggetto della presente obiezione ("PRO AUDIO") come "Suoni registrati, riprodotti o trasmessi in modo professionale, efficiente/ apparecchi professionali relativi al suono". 5. Una dicitura descrittiva quale "PRO AUDIO" possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. Infatti, un pubblico specializzato, professionale assocerà ancora più facilmente il termine "PRO" a "PROFESSIONALE" in quanto ricercherà prodotti con un alto livello di qualità. Va peraltro rilevato che, a differenza da quanto indicato dal richiedente, in relazione a determinati prodotti (quali Apparecchi audio; Amplificatori audio; Lettori audio; Cavi audio;; Strumenti audiovisivi; Connettori per cavi audio; Casse per altoparlanti; Altoparlanti senza filo; Spine per microfoni; Cuffie stereo; Cuffie stereofoniche; Spine per cuffie; Cavi elettronici; ecc.) il pubblico di riferimento è sostanzialmente il consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto. In quanto descrittivo della qualità, tipo e destinazione dei prodotti obietti, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

6- Il richiedente sostiene che il marchio complesso di cui trattasi è originale e sufficientemente distintivo per distinguere i prodotti contestati, poiché il carattere tipografico è capriccioso, stravagante e originale. L'Ufficio ritiene che seppure il marchio "PRO AUDIO" contenga degli elementi figurativi, questi non posseggano un'originalità tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Al contrario gli elementi figurativi nel marchio non sono sufficienti a

distogliere l'attenzione del consumatore dal chiaro messaggio promozionale trasmesso da questo termine. Gli elementi verbali sono in caratteri facilmente riconoscibili. Nonostante la parola "PRO" sia in posizione verticale e in stampatello maiuscolo rispetto all'altro termine e sebbene "AUDIO" sia rappresentato con caratteri più grandi, ciò non è sufficiente a far distogliere l'attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dagli elementi verbali del marchio. La differenza degli elementi stilistici utilizzati è minima e quindi è insufficiente a conferire al marchio distintività. Per quanto concerne il segno «®», la funzione di quest'ultimo si limita a indicare che si tratta di un marchio che è stato registrato per un determinato territorio e che, in mancanza di una tale registrazione, l'impiego di questo elemento grafico sarebbe tale da indurre il pubblico in errore. Pertanto, il Tribunale ha concluso che i detti elementi grafici possono essere utilizzati nei rapporti commerciali, per la presentazione di ogni tipo di prodotto e di servizio e, pertanto, sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda tali prodotti e servizi. (15/09/2005, C-37/03 P., "BioID" EU:C:2005:547 §16)

7. Il richiedente fa riferimento alla registrazione anteriore italiana n. 1189727 del 2009 dove, come egli stesso precisa nella lettera, il marchio è diverso, con un logo distinto e il termine "professional audio" aggiunto al di sotto del termine "PROAUDIO":

3. Per quanto riguarda l'argomento del richiedente rispetto al marchio registrato n. 13 448 097, va innanzitutto notato che l'Ufficio deve esaminare il segno richiesto così come depositato e non in relazione ad altri marchi. Tuttavia, ciò premesso, va comunque rilevato che il marchio già registrato a cui la richiedente fa riferimento è un marchio figurativo con una veste grafica alquanto stilizzata che rende il marchio registrabile e non oggetto di obiezione.

7. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla 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 Nel presente caso le prove presentate non sono sufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito. L'Ufficio ha provveduto a esaminare la documentazione inviata a sostegno della acquisizione di distintività del marchio attraverso l'uso. La copia delle visure camerali indicano l'esistenza della ditta Music & Lights S.R.L , e di M&L , ma non attestano in nessun modo la distintività del marchio e la percezione dei consumatori del segno "PROAUDIO." La copia del catalogo indica che la ditta Music & Lights nata nel 1990 ha una vasta gamma di prodotti professionali con marchi differenti e tra questi anche il marchio in questione "PROAUDIO", ma non prova che i consumatori percepirebbero il termine come marchio conosciuto. Si tratta di un semplice catalogo informativo della ditta che evidentemente presenta la propria filosofia e i propri prodotti di marchi differenti. Il fatto che la ditta investa nel dominio non indica che il pubblico riconosca il marchio. Gli investimenti per il mantenimento della pagina web non informano del grado di distintività acquisita dal marchio. A tale proposito, l'Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi della richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura "ProAudioLine.it" come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). In relazione agli estratti conto inviati essi sono alquanto confusi. Infatti riportano nomi di aziende con le quali non si riscontrano possibili connessioni (per

esempio 01031 ARUBA SPA) e semplicemente informano dei movimenti contabili della ditta Music & Lights SRL, ma non esiste nessuna informazione circa il reale investimento relativo esclusivamente al marchio in questione. I movimenti contabili riportati non indicano che si riferiscono al termine "PROAUDIO" ma solamente alle spese sostenute dalla ditta Music & Lights in occasione delle fiere del settore, dove si sono presentati altri prodotti con altri marchi e altre caratteristiche. Non è stata presentata nessuna fattura che indichi il costo relativo all'investimento esclusivamente per il marchio "PROAUDIO". Le fiere a cui Music and Lights ha partecipato sono sostanzialmente quelle di Francoforte e Amsterdam e 2 a Londra. Non è dato sapere il numero dei visitatori. Le fatture sono a nome di Music and Lights per la partecipazione alla fiera, ma risulta impossibile stabilire se il marchio in questione ha ottenuto un grado di distintività attraverso l'esposizione a tali fiere. Per ciò che concerne le copie delle foto inviate in relazione alle fiere esse non forniscono informazione certa alcuna circa all'effettiva esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale relativamente ai prodotti oggetto del rifiuto. Le prove depositate non permettono di conoscere con certezza la quota di mercato detenuta dal richiedente mediante il segno "PROAUDIO", ma semplicemente informano che il richiedente ha partecipato a varie fiere con i propri prodotti, tra i quali quelli contraddistinti dal marchio "PROAUDIO". Risulta quindi nuovamente difficile stabilire se il segno oggetto del rifiuto sia percepito come marchio. Per tali ragioni l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 RMUE è da considerarsi esclusa. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 16 212 433 è respinta.

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.