

Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l'attività di formazione non è registrabile



Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/10/2024
***** Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

*****Roma

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/02/2024 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 41

Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione; Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione; Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica; Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di

esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
(Fornitura
di -);

Istruzione;

Istruzione

professionale;

Istruzione

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

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

Pagina 2 di 8

supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie [educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;

Fornitura di informazioni in materia di educazione;

Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante

corsi per corrispondenza.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua

inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

Scuola/Istituto/Accademia dove

si apprende l'abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.

- I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mixology>

<https://www.wordreference.com/enit/academy>

- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.
 - Il fatto che la lettera "Y" del termine "ACADEMY" sia sostituita da un bicchiere da "Martini" non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il significato concettuale descrittivo veicolato dall'insieme dei termini che lo

compongono.

<https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini>

https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail

- 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.
- Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
 - Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Pagina 3 di 8

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da Martini e il colore arancione del termine "ACADEMY" poiché il contenuto del bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il richiedente pone l'esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene rappresentata una mucca di colore viola.
2. Il consumatore menziona l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l'Ufficio in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l'uso fosse principale o secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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

revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:

Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.

L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.

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

ostacola, 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).

Pagina 4 di 8

Perché un segno ricada nel divieto enunciato da 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). In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l'uso di uno dei bicchieri da cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:

Tratto in data 23/10/2024 da:

https://www.google.com/search?client=firefox-b&esca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIIJaB7ggkaK05_cDlxJUCaSfNPCoow:172967

3520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzUmhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8e0sztRwWfZ0mHNMVS9F1sZsCGqAJhJt4nj9FxFjV0w1jPgSgo88SKS_CnA_lhlPKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxdbcdbbaZH2E381QlRsB03WvE2IT&sa=X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&pr=1.09

A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul momento, diversi dal

Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:

Pagina 5 di 8

Tratto in data: 23/10/2024 da

<https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose-vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html>

Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo

per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:

Pagina 6 di 8

Tratto, in data 23/10/2024 da:

<https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/>

In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,

si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un'analisi

dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono

mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti

in bicchieri da Martini.

Inoltre, quand' anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che 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 7 di 8

«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).

In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell'Ufficio che la circostanza che il termine "academy" sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto, concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal segno "MIXOLOGY ACADEMY" riprendendo fra l'altro il colore del liquido nel bicchiere.

In conclusione, si ritiene che l'intera caratterizzazione grafica composta del bicchiere da Martini che sostituisce la lettera finale "Y" e dal colore arancione del termine "academy" non sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione difensiva deve essere rigettata.

La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch'essa essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b), e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018981000
è respinta in
parte, vale a dire per:

Classe 41

Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
(Fornitura
di -);
Istruzione;
Istruzione
professionale;
Istruzione
supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di
insegnamento
e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento;
Servizi
relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione];
Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione
e
formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;
Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di
spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per
corrispondenza.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

Classe 41

Sport; Servizi relativi allo sport.

Pagina 8 di 8

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. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di
ricorso di 720 EUR è stata
pagata.