

Registrare un marchio nel settore dell'abbigliamento sportivo



Golfeur è un segno in classe 25 abbigliamento e il nome si riferisce ad una persona che pratica uno sport, nello specifico il golf: per l'esaminatore è un segno non distintivo per cui non è registrabile.

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

Alicante, 14/01/2025

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (BT)

ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 22/07/2024 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 prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 25

Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini; maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli; calzature.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese, che attribuirebbe

al segno il significato seguente: giocatore di golf.

Il suddetto significato del termine «GOLFEUR», contenuto nel marchio, è supportato

dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/golfeur/37439>. Il contenuto

rilevante di

questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione

che i prodotti richiesti sono capi di abbigliamento, calzature, cappelleria specificamente pensati per giocatori di golf. Pertanto, nonostante alcuni elementi

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

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

Pagina 2 di 6

stilizzati (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore nero), il

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti.–

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.

Benché il segno contenga determinati elementi che gli conferiscono un grado di

stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il

marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente

al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i

quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. 'Golfeur' non indica un tipo specifico di abbigliamento, ma si riferisce ad una persona che pratica uno sport.
2. Nei prodotti rivendicati non vi è indicazione esplicita che tali prodotti siano per il golf. Alcuni dei prodotti sono incompatibili con lo sport.
3. L'Ufficio ha già ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio n.

019054270 THE PISSED OFF GOLFERS, 019036491 LA RESERVA – CLUB DE GOLF, 18580169 JG JUST GOLF.

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 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

Pagina 3 di 6

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

ostenta, 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). Si deve stabilire quindi se il segno «GOLFEUR» rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua francese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro. L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi del termine che compone il segno. Come indicato nella precedente notifica dell'Ufficio, la dicitura ha il seguente significato: giocatore di golf. Si tratta di un'espressione ritrovabile in dizionari generali, non specializzati, e facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L'unico fattore decisivo è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio contestato. In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto francese, l'Ufficio non può che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i prodotti richiesti (sostanzialmente diversi capi di abbigliamento, calzature e

cappelleria) sono
specificamente pensati, disegnati e fabbricati per giocatori di golf.
Pagina 4 di 6

L'Ufficio concorda con il richiedente che non è un 'tipo' di prodotto, ma rappresenta il destinatario o pubblico a cui sono indirizzati i prodotti, come peraltro già indicato nella precedente comunicazione dell'EUIPO.
Se confrontato con il segno il consumatore che desidera acquistare un prodotto specifico per giocare a golf, penserà che tale prodotto sarà quello più idoneo da comprare, perché concepito tenendo in considerazione le necessità di un giocatore di golf, qualunque esse siano in concreto, anziché essere un prodotto specifico. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti, così come avverrebbe per capi di abbigliamento recanti altre indicazioni specifiche sul destinatario degli stessi. Se un paio di guanti recasse la parola 'portiere', detto termine offrirebbe una chiara indicazione al consumatore riguardo al pubblico al quale sono diretti tali guanti: questi ultimi, anziché semplicemente proteggere dal freddo ecc. possederanno altre caratteristiche (ad esempio una buona capacità di presa) che faranno sì che un portiere li acquisti. Per analogia, pertanto, non si comprende pertanto perché «GOLFEUR» non potrebbe essere usata nel campo dell'abbigliamento, le calzature e la cappelleria in modo descrittivo rispetto ai prodotti richiesti dal segno in esame.

In riferimento all'argomento del richiedente secondo il quale nulla indica nella lista dei prodotti depositati che essi siano specifici per il golf, l'Ufficio ricorda che la dicitura richiesta, proprio perché di carattere generale, non ulteriormente specificata, ricomprende anche prodotti specifici per il golf.
Per quanto concerne 'camicie' e 'giacconi' che, secondo il richiedente, sono incompatibili con la pratica del golf e dello sport in generale, l'Ufficio ritiene che tale affermazione non sia corretta, in quanto tali prodotti potrebbero essere adattati alle necessità specifiche del golf, quali ad esempio camicie con uno scalfo ampio per permettere un maggior movimento del braccio o giacconi senza maniche, ad esempio per proteggere il corpo dal freddo senza

ostacolare il movimento degli arti superiori.
Ad ogni buon conto, perché l'EU IPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. 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 trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione perché offre chiare indicazioni sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti. Quanto all'aspetto figurativo del segno e in considerazione del fatto che il richiedente non ha espresso osservazioni al riguardo, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella

Pagina 5 di 6

notifica di obiezione. Benché il segno contenga determinati elementi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore nero) sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. 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).

«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).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto molto più complessi e con una veste figurativa pregnante, in particolare nel caso

dei marchi n. 019054270 THE PISSED OFF GOLFERS e18580169 JG JUST GOLF.
IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019050858 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 25

Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini; maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli; calzature.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18

Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; pelli d'animali; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per animali; finimenti; collari per animali; guinzagli per animali; indumenti per animali; anelli per ombrelli; bastoni da montagna; bastoni da passeggiata;

bastoni da trekking; bastoni per ombrelli; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; stecche di balena per ombrelli o ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni.

Pagina 6 di 6

Classe 25

Top [abbigliamento]; jeans; soprabiti; abiti; cappotti; mantelline; cinture;

scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima.

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.