

Registrare un marchio nel settore dell'arredamento – Alicante 11-03-2024



IMMAGINA, ARREDA, VIVI ad avviso dell'esaminatore europeo è un marchio non registrabile in quanto segno meramente elogiativo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/03/2024

***** Molfetta (Bari)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018923013

IMMAGINA, ARREDA, VIVI

Marchio denominativo

I-70026 Modugno

ITALIA

In data 03/10/2023 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 articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione sono:

Classe 11

Classe 20

Cucine.

Mobili; scaffalature mobili [mobili]; mobili componibili [mobili]; armadi; vetrinette per la cucina; letti; divani; divani letto; poltrone; armadi per camere da letto; mobili per bambini; sgabelli mobili [mobili]; sedie; scrivanie e tavoli; credenze [mobili].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Nel caso di specie, il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al

segno il significato seguente: 'raffigura nella mente, concepisci con la fantasia, dota di arredi, di mobili, godi appieno'.

Il suddetto significato dei termini «IMMAGINA, ARREDA, VIVI», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

IMMAGINARE (Imperativo: immagina) 'raffigurare nella mente, concepire con la fantasia cose possibili o anche irreali' (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo de Mauro, in data 28/09/2023, <https://dizionario.internazionale.it/parola/immaginare>).

all'indirizzo ARREDARE (Imperativo: arreda) 'dotare di arredi, di mobili' (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo de Mauro, in data 28/09/2023, all'indirizzo <https://dizionario.internazionale.it/parola/arredare>).

VIVERE (Imperativo: vivi) 'godere appieno, sfruttare in modo intelligente e personale in ogni possibilità' (informazioni estratte da Internazionale, Il nuovo de Mauro, in data 28/09/2023, all'indirizzo <https://dizionario.internazionale.it/parola/vivere>).

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IMMAGINA, ARREDA, VIVI» semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire cucine, mobili e complementi d'arredo nelle classi 11 e 20, per esempio 'cucine; armadi; sedie'. Tali prodotti permetterebbero di, o aiuterebbero a, ecc., raffigurare nella mente, concepire con la fantasia e dotare di arredo, per esempio, un ambiente domestico interno o esterno, e godere appieno, per esempio, di un ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei complementi d'arredo in questione.

Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l'1/12/2023, che possono

essere sintetizzate
come segue:

1. lo slogan può svolgere contemporaneamente sia la funzione di formula promozionale, sia la funzione di indicatore di origine commerciale dei prodotti/servizi (21/01/2010, C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29);
 2. se la parola "ARREDA" fa certamente riferimento al settore merceologico dei prodotti delle classi 11 e 20, la parola "IMMAGINA, che la precede, e la parola "VIVI", che la segue, conferiscono distintività al segno, inteso nella sua interezza, in quanto la successione dei 3 imperativi costituisce evidente riferimento al titolo del film di Ryan Murphy con Julia Roberts "MANGIA, PREGA, AMA"; 3 imperativi ("IMMAGINA, ARREDA, VIVI"), che hanno funzione di dare distintività all'azienda, in quanto realtà produttiva italiana impegnata in un settore merceologico, quello dell'arredamento, che è fiore all'occhiello della produzione nazionale e che è legato all'idea di bellezza, eleganza e qualità italiane;
- Pagina 3 di 6
3. l'EU IPO in molte circostanze ha riconosciuto distintività e registrato come marchi in classe 20 (mobili) segni costituiti dalle stesse parole, che ritroviamo nella domanda di marchio in questione: "IMMAGINA DIVANI" (018923013), "IMMAGINARE" (018630750), "ARREDA TUTTO" (013057047), "VIVI" (011396355; 018774162), "VIVI DIVANI" (018318677), "LA SOGNI, LA VIVI" (018838127), "DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO" (012287967), "DIVANI A COLORI ARREDANO LA VITA" (004313292), anzi questi ultimi tre marchi hanno chiaramente anche una finalità promozionale

III. Motivazione

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.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce

l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dalle consumatrici e consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Come correttamente osservato dal richiedente al punto 1 di cui sopra, la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non necessariamente deve, in quanto tale, essere esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico, è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del/la titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.

Nell'argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta che l'espressione "IMMAGINA, ARREDA, VIVI" significhi quanto indicato dall'Ufficio, ossia 'raffigura nella mente, concepisci

Pagina 4 di 6

con la fantasia, dota di arredi, di mobili, godi appieno'. Tuttavia, il richiedente sostiene che il segno in questione, in particolare nella parte "IMMAGINA" e "VIVI", non veicolerebbe un messaggio chiaro e nitido in relazione ai prodotti richiesti, rispetto ai quali non presenterebbe una relazione diretta e concreta. Al contrario, sempre secondo il richiedente, il segno sarebbe costituito da tre imperativi che si riferiscono al titolo del film "MANGIA, PREGA, AMA", risultando dunque distintivo. Occorre premettere che nel caso di un segno composto da più elementi denominativi, come nel caso in esame, il carattere distintivo può essere in parte esaminato in relazione a ciascuno dei suoi termini o elementi, considerati separatamente, ma deve comunque dipendere da una valutazione complessiva di tali elementi. Pertanto, l'Ufficio ha proceduto a esaminare non solo i singoli elementi del marchio, ma anche il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento. È altresì opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una caratteristica specifica e concreta dei prodotti. Infatti, il segno non è stato respinto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. È dunque sufficiente che il segno contestato promuova in astratto una caratteristica positiva dei prodotti senza specificarli. Contrariamente a quanto afferma il richiedente, non solo la sequenza "IMMAGINA, ARREDA, VIVI", ma anche ciascuna delle esortazioni, che compongono tale espressione, se analizzate nel contesto dei prodotti menzionati, non posseggono alcuna caratteristica che possa indurre a credere che il segno sia un'indicazione di origine commerciale. Come già dedotto in obiezione, i prodotti in questione, invero cucine, mobili e complementi d'arredo nelle classi 11 e 20, possono permettere di, o aiutare a, ecc., raffigurare nella mente, concepire con la fantasia (IMMAGINA) e dotare di arredo (ARREDA), per esempio, un ambiente domestico interno o esterno, e godere appieno (VIVI), per esempio, di un ambiente così concepito e dotato di mobili, o dei mobili e dei complementi d'arredo in questione. In altre parole, non soltanto l'elemento "ARREDA" ma anche gli elementi

“IMMAGINA” e
“VIVI” che compongono il segno sono riferibili al contesto dei prodotti in oggetto. Peraltro, non solo il richiedente non chiarisce perché il pubblico debba associare mentalmente il significato del segno al titolo del film “MANGIA, PREGA, AMA”, ma manca altresì di argomentare perché l’eventualità che il pubblico possa cogliere un riferimento a tale titolo renderebbe il segno distintivo. Infatti, pur nell’eventualità che il pubblico riconosca tale riferimento, lo stesso non potrà evitare di attribuire a tale segno il significato non distintivo descritto in precedenza in relazione ai prodotti in oggetto. L’espressione “IMMAGINA, ARREDA, VIVI” è conforme alle regole della grammatica italiana e, pertanto, il segno nel suo complesso non è altro che la mera somma delle sue parti non distintive, senza alcun elemento concreto che possa consentirgli di fungere da indicazione di origine commerciale per i prodotti in questione, nella percezione del pubblico di riferimento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In altre parole, il pubblico di riferimento lo percepirà come un messaggio promozionale e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione, che possa consentire a chi li ha acquistati di ripetere l’esperienza se si rivela positiva, o di evitarla se si rivela negativa, in occasione di un successivo acquisto (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30).

Nell’argomento di cui al punto 3 il richiedente fa riferimento a precedenti registrazioni dell’Ufficio in casi asseritamente analoghi. L’Ufficio ha esaminato le registrazioni anteriori invocate dal richiedente, ma ritiene che le stesse non possano giustificare la registrazione del segno in oggetto.

Pagina 5 di 6

In primo luogo, il numero 018923013 non corrisponde al marchio “IMMAGINA DIVANI”

indicato nelle osservazioni del richiedente, bensì alla domanda in oggetto. Tuttavia, nel 2012

l’Ufficio ha registrato il marchio figurativo n. 10 622 926, , il quale

risulta cancellato dal registro per mancato rinnovo. Pertanto, tale registrazione anteriore non

può essere presa in considerazione ai fini della presente decisione.

In secondo luogo, posto che i marchi sono valutati nel loro insieme dal

punto di vista del pubblico al quale i prodotti sono destinati, l'Ufficio ritiene che i marchi indicati dal richiedente non sono comparabili rispetto al segno "IMMAGINA, ARREDA, VIVI" in oggetto, sia perché non contengono tutti gli elementi verbali di quest'ultimo, sia perché, laddove presenti, tali elementi non coincidono, sia perché contengono elementi verbali non presenti in esso. È questo il caso, per esempio, dei marchi n. 18 838 127 "LA SOGNI, LA VIVI", n. 18 630 750 "IMMAGINARE", n. 4 313 292 Oltre a ciò, i marchi figurativi n. 11 396 355 e n. 13 057 047 "ARREDA TUTTO". n. 18 318 677 , n. 18 774 162 , e , contengono elementi grafici e stilizzati non presenti nel segno in oggetto, mentre il marchio n. 12 287 967 "DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO", in seguito ad obiezione dell'Ufficio, è stato registrato per prodotti e servizi non relativi al "riposare in modo soddisfacente al fine di ottenere un conseguente miglioramento della qualità della vita". In ultimo luogo, occorre ricordare che se è vero che, alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni già adottate in relazione a domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l'applicazione di tali principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea che l'Ufficio deve adottare in forza del RMUE rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni dev'essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base della prassi decisionale precedente dell'Ufficio (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 57 e giurisprudenza ivi citata). Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi. La registrazione di un segno come marchio dipende da

criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77, e giurisprudenza ivi citata). Tale circostanza si verifica nel caso di specie, per le ragioni esposte in precedenza.

IV. Conclusioni

Pagina 6 di 6

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018 923 013 è respinta.

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.