

Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile



“demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/07/2024

***** Travedona Monate

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018798580

demilan

Marchio denominativo

***** Travedona Monate

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 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 prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 18

Classe 26

Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).

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

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

attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.

è

Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è

composto,
supportato

dai

seguenti

riferimenti

di

dizionario:

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

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

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de>,

Pagina 2 di 5

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan>,

<https://dle.rae.es/de?m=form>, <https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.->

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

che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di

abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore

industriale d'Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda.

Pertanto, il

segno descrive la provenienza geografica 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
2. La separazione del segno, da 'DEMILAN' in 'DE MILAN' è immotivata. Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone alla registrazione del segno in esame. L'opponente non ha a che vedere con la città di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza,

a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità del marchio figurativo

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

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

ostende, 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).

Pagina 3 di 5

«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 «demilan» rappresenti, nella mente
del consumatore
interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle
caratteristiche dei prodotti
obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in
futuro.
Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa
visivamente i termini
che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere
descrittivo, poiché il
pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti
costitutive comprensibili, in
particolare quando hanno un significato chiaro.
Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è
irrilevante, poiché
l'assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non
costituisce un elemento
creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al
segno alcun impatto
distintivo
(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due
elementi
descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo
complesso. Il segno è
compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e
spagnola, nonostante
l'omissione dello spazio.
L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che
compongono il segno,
dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come
indicato nella
precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte
da dizionari generali, la
dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di
Milano.
Si tratta di un'espressione 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).

Pagina 4 di 5

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.

Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse,
accessori di abbigliamento ecc.
la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l'informazione del fatto
che tali prodotti
provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo
dell'omonima provincia,
universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della
moda. È questo un
dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente
delle conoscenze
medie.

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 trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura
aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza
geografica dei
prodotti. Come più sopra indicato, l'assenza di uno spazio fra i termini

«de» e «milan» non è sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto irrilevante nel caso di specie. L'Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il segno così come depositato, a prescindere dall'origine dell'imprenditore o dell'impresa richiedente. Un segno che fa riferimento all'origine geografica dei prodotti, come nel caso de quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi. In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, 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 del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L'uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una prova dell'uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente utilizzi «demilan» nella sua P.E.C. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato una registrazione simile. 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).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018798580 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.