

Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo



“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2024

*****Arezzo

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS

Marchio denominativo

***** Firenze

ITALIA

In data 09/07/2024 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. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 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 e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 9

Classe 16

Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware

USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Classe 41

Pagina 2 di 4

Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica; Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale; Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione; Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione; Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione; Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione; Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione; Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti; Servizi di formazione nel campo dell'informatica; Servizi di formazione nel campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione, marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri, riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo. Inoltre l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di

carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:

Classe 42

Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software; Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza nel settore dell'hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l'archiviazione di dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software; Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software; Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;

Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software informatici;

Installazione, manutenzione e riparazione di software;

Progettazione di libri personalizzati.

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

il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

fare progressi.

Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,

è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

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

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

Pagina 3 di 4

che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l'organizzazione di seminari e

life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di

avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di

materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che

consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio.

Inoltre, i

consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto

che il software e l'hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe

16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore

di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.—

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.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti e 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. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo

di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi

per i quali si
richiede la protezione.

Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

fare progressi

Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,

è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente

come attributivo dell'informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti

e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del

richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno

non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de

prodotti e servizi.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di 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 omissis di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

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. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

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. 019034645 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

Pagina 4 di 4

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.