

Registrare un marchio per articoli sportivi – marchio non registrabile



Hobbiesport ad avviso dell'esaminatore ha carattere descrittivo poichè il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di "svago/passatempo e attività sportiva.

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

Alicante, 01/03/2024

I-89127 Reggio Calabria
ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

018933239

Hobbiesport

Hobbiesport

I-06127 Perugia
ITALIA

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 28/10/2023 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

Classe 28 per i

quali è

stata

sollevata

l'obiezione

erano:

Attrezzatura sportiva e per esercizio fisico; Articoli e attrezzature
sportive;

Apparecchi per allenare il corpo [esercizio fisico]; Articoli per la
ginnastica e

lo sport; Articoli sportivi; Attrezzature sportive; Attrezzi da interno per il fitness; Attrezzi per esercizi fisici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua italiana e spagnola, in relazione ai prodotti per i quali

si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "svago/passatempo e

attività sportiva". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni

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

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

estratte

da

Treccani

in

data

27/10/2023

Pagina 2 di 5

all'indirizzo

https://www.treccani.it/vocabolario/hobby_res-551725fa-001f-11de-9d890016357eee51,

<https://dle.rae.es/hobby?m=form>, --

<https://www.treccani.it/vocabolario/sport/>).

Il termine "SPORT" è utilizzato a livello internazionale e compreso in tutti gli stati

membri, inclusi l'Italia e la Spagna, nel senso di 'attività sportiva' sia perché esiste in

una forma identica o simile nella lingua interessata, sia perché fa parte del vocabolario quotidiano (16/10/2013, T-453/12 'ZOOSPORT', EU:T:2013:532, § 57).

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

che i prodotti rivendicati sono attrezzature, articoli e apparecchi da utilizzare per le

attività di svago nel tempo libero e anche per le attività sportive amatoriali o

agonistiche. Pertanto, il segno descrive funzione o destinazione dei prodotti.

L'Ufficio rileva che non vi sono spazi tra le parole «HOBBY», «E», e «SPORT».

Tuttavia, tali omissioni non modificano il carattere descrittivo del segno. I consumatori di

riferimento, quando percepiscono i marchi denominativi, li scompongono in elementi

che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (per analogia 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T: 2007:46, § 57;

13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Poiché le parole in questione

hanno tutte un significato autonomo e facilmente comprensibile nelle lingue menzionate, la loro unione non determina l'acquisizione di carattere

distintivo per il

segno.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2023, che possono essere

sintetizzate come segue.

1. L'Ufficio ha registrato marchi aventi le stesse caratteristiche di quello in esame, anche di recente (maggio 2023 – elenco accluso dal richiedente). In tali esempi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti rivendicati sono esattamente quelli descritti nella parola del marchio.
2. Si chiede all'Ufficio di registrare il marchio come richiesto. In alternativa, si chiede di registrare il marchio " " nel font "Mystical Woods Rough Script" e di colore arancione; o, come ulteriore alternativa, registrare il marchio solo in alcune delle sottoclassi appartenenti alla Classe n. 28 (lista acclusa).

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.

Pagina 3 di 5

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

osta, 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).
L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno
"Hobbyesport" in relazione ai
prodotti obietti nella Classe 28 che consistono in articoli, attrezzi
e attrezzature destinati
alle pratiche sportive e alle attività di svago nel tempo libero.
Rispetto ai prodotti designati il
segno in esame descrive la loro destinazione d'uso o funzione.
Il richiedente non ha contestato le definizioni delle parole che formano
il marchio fornite
dall'Ufficio né il significato attribuito al marchio nel suo complesso.
Pertanto, ciò si considera
pacifico. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
il segno sia dotato di
carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti rivendicati.
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. Il segno "Hobbyesport" 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. Infatti, oltre ad informare che i prodotti rivendicati sono destinati ad attività sportive o di tempo libero, il segno in esame non ha nulla che potrebbe consentire al pubblico di riferimento di memorizzarlo facilmente e immediatamente come marchio distintivo per i prodotti in questione nella Classe 28.

Pagina 4 di 5

3. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 018454076 – SPORT N HOME, 006395231 – SPORT & STYLE. 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 non contengono né gli stessi elementi verbali né la medesima struttura grammaticale del marchio in esame. Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente. Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
4. Per quanto concerne la richiesta di modificare il marchio oggetto di

domanda in caso di
mantenimento del rifiuto, oltre ad essere condizionata, la stessa non è
ammissibile ai sensi
dell'articolo 49, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale:
"La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del
richiedente,
solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di
espressione o di
trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in
misura sostanziale
l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se
le modifiche
riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o
servizi, e quando
queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda,
viene
pubblicata la versione modificata."
Considerato che la rimozione e/o l'aggiunta di elementi figurativi ad un
marchio, come il
carattere e il colore, ne altererebbe in misura sostanziale l'identità,
la richiesta rigettata in
quanto contraria all'articolo 49 RMUE ora menzionato.
Per essere ammissibile, la richiesta di limitazione di prodotti
effettuata dal richiedente deve
essere esplicita, incondizionata, chiara e precisa. Poiché la Sua
richiesta di limitazione è
subordinata alla condizione che il rifiuto contro la domanda di marchio
in esame sia
mantenuto, tale richiesta non è ammissibile. Pertanto, l'Ufficio
emetterà la propria decisione
sulla base dell'elenco di prodotti e servizi per cui è stata sollevata
l'obiezione, indicato alla
sezione 'I. Esposizione dei fatti' di cui sopra.
Peraltro, la richiesta di limitazione non sarebbe in ogni caso
ammissibile in quanto i prodotti
della Classe 28 per i quali, in alternativa, si richiederebbe la
registrazione del segno non
erano stati rivendicati nell'originale domanda di marchio oggetto di
esame e
rappresenterebbero un'indebita estensione della protezione rispetto alla
richiesta iniziale.