

Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

TRAIL

Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

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

Alicante, 27/06/2024

***** TORINO

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

TRAIL

Marchio denominativo

/

ITALIA

In data 04/12/2023 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 erano:

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di

metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,

non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali

da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;

pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per

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

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

Pagina 2 di 11

i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo

caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un

sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.

- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri. 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 dei prodotti.

- 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.

- Si rileva inoltre che il concetto e l'attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini non sono un certamente astratti.

Pagina 3 di 11

Pagina 4 di 11

Pagina 5 di 11

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese 'Trail', sia come indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica fondamentale di un 'trail', ossia quella di essere percorso accidentato, un passaggio naturale non creato dall'uomo. Pertanto, il segno non ha natura

descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti ‘artificiali’ e la denominazione del segno, invece, evoca l’asperità e la naturalità dei sentieri.

2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per evitare l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall’Ufficio, non sono pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
- Pagina 6 di 11
- argomentazione non è provata da quest’ultima circostanza dal momento che questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all’interno del Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di lingua anglofona.

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.

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). Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell'elemento 'Trail', come indicato dall'Ufficio nella lettera d'obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch'essi il risultato di un'attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra), può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il

fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.

Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese dell'Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico a quello in lingua inglese.

Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate. Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco

Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la

geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno

da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera

d'obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto

sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio

non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti

solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri

pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell'Unione Europea di lingua anglofona:

- Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>
(Traduzione libera dell'Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
4.570 recensioni
Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)

- Informazione estratte

da

Discover

Ireland

il

<https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes>

25/06/2024

Pagina 8 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e

pedonale

pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford Greenway si estende dalle banchine della città più antica d'Irlanda, Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)

- Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all'indirizzo <https://www.alltrails.com/ireland/paved>

Pagina 9 di 11

(Traduzione libera dell'Ufficio:

Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda

hanno sentieri asfaltati?

Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in

Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una

valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.

Qual è il sentiero asfaltato più lungo d'Irlanda?

Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle

Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.

Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?

Irlanda: Con un'ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il

maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell'area. La prossima salita più alta per i

sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)

Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine 'trail' in relazione ai

prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal

senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.

Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che

il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non

induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai

prodotti e servizi in questione. 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». (enfasi aggiunta)

Pagina 10 di 11

Alla luce di quanto sopra, quand'anche l'Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una circostanza fuori dell'ordinario.

Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in bicicletta, esistono numerosi sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.

Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.

IV. Conclusioni

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. 018951975 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 19

Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti, non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno; pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 19

Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in legno; oggetti d'arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets; rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici; rivestimenti, non metallici, per l'edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non

metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra, calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.

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.