

Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile



Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I.

Sintesi dei fatti

HELIX

Marchio denominativo

***** (PR)

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 01/12/2023 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 per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 17

Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica

con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche

e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con

rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l'uso in applicazioni industriali ad

alta pressione comprese applicazioni a base d'acqua, idrauliche e di petrolio e

gas;

Tubi

flessibili

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

non

metallici.

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

elica / spirale.

- I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato

dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):

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

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

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

Pagina 2 di 9

Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera

d'obiezione.

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

che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a

spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno

descrive la specie e la qualità 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.

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

Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti 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.

II.

Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

- In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore

medio bensì il consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente qualificato.

- Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del marchio acquisita attraverso l'uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d'America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella domanda di registrazione dell'Unione Europea.
 - Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc. 6).
 - Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.

Pagina 3 di 9

- Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marchio «HELIX» viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del RMUE.

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».

Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell'Unione. In questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev'essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua inglese dell'Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

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).

Di conseguenza, l'Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba

stabilire se il segno «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).

L'Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa conclusione.

Pagina 4 di 9

1. Descrittività del marchio «HELIX»

Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l'Ufficio ritiene che i prodotti contestati sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero essere interessati all'acquisto di tali prodotti. In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un'influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto. In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale argomento l'Ufficio ricorda che come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e

persegue
obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da
ogni sistema
nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di
conseguenza,
l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve
essere
valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa
comunitaria.
Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono
vincolati da una
decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un
paese
terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come
marchio
nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa
in
applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva
89/104
o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale
trae
origine il segno verbale controverso.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.

Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano
il carattere distintivo
acquisito del segno, l'Ufficio deve confermare il carattere descrittivo
del segno «HELIX».

Come dimostrato dall'Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai
consumatori di lingua
inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i
prodotti richiesti nella
Classe 17 (un'ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica,
o includono
componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la
specie e la qualità dei
prodotti contestati.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio dovrà respingere gli
argomenti del richiedente.

Pagina 5 di 9

Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio conferma che il marchio in
questione risulta essere
descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»

In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il
marchio in esame è, per
questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in
relazione agli stessi
prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
(12/02/2004, C-363/99,

Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

La Corte ha confermato che non spetta all'Ufficio dimostrare che segni simili vengono

utilizzati sul mercato:

[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo

intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti

dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di

prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,

dai consumatori di tali prodotti [...]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di

ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.

(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

È sulla base di tale esperienza acquisita che l'Ufficio sostiene che i consumatori interessati

percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non

come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l'analisi dell'Ufficio basata su

tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione

sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il

marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l'uso; si trova in una

posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato

(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il

marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di

mercato interessato che potrebbe confutare l'analisi dell'Ufficio, la quale si basa su fatti

derivanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei

prodotti e servizi interessati.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta

essere privo di carattere distintivo.

3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l'uso

Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente

ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere

distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente

ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.

A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell'uso il

01/02/2024:

Pagina 6 di 9

- Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d'America del marchio «HELIX».
- Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
- Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel mondo.
- Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e l'utilizzo del marchio «HELIX».
- Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
- Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
- Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
- Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico. In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisizione di un

carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l'Ufficio considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell'Unione Europea.

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie, dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta.

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti

o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza

comunitaria, come «direct proof» dell'acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione

alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite

e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per

corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi

(12/09/2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).

Nel caso di specie l'Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio

«HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso in Irlanda e Malta, per le ragioni esposte di seguito.

Valutazione della prova

In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti

(docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con

l'uso nei relativi paesi dell'Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta.

Pertanto, questa prova è irrilevante.

In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,

ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l'Ufficio

determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In

ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé

non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti

del marchio «HELIX».

In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare

accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l'Ufficio determinare come i

consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo.

Lo scopo del test

relativo all'articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di

dimostrare che un marchio di per sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:

Pagina 8 di 9

Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco, Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o

continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.

In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso di specie.

Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente accanto al marchio contestato.

Per tutto quanto sopra, l'Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il carattere distintivo acquisito dall'uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda e Malta).

Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un'azienda italiana che vende prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio, come richiesto.

Di conseguenza, l'Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a Malta attraverso l'uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come provenienti da una determinata azienda.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso per il marchio richiesto.

Pagina 9 di 9

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. 018945850 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.