

registrare un marchio per valigie, borse, borsellini – EUIPO 05-05-2022



“lontra” per valigie e borse evocherebbe le caratteristiche della pelliccia dell’animale lontra con cui possono e sono prodotti valigie borse e borsellini, per cui non è distintivo per prodotti quali valigie e borse.

Questa la decisione di EUIPO.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/05/2022

TREVISAN & CUONZO Intellectual Property Services s.r.l.
(forma abbreviata TREVISAN & CUONZO IPS s.r.l.)
Via Brera, 6
I-20121 Milano
ITALIA

Fascicolo n°: **018586147**
Vostro riferimento: **2636-TMEU**
Marchio: **LONTRA**
Tipo di marchio: **Marchio denominativo**
TUCANO S.R.L.
Richiedente: **PIAZZA CASTELLO, 19**
I- MILANO (MI)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 22/11/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 18/01/2022 il richiedente ha chiesto un’estensione del termine per presentare le proprie osservazioni, concesso dall’Ufficio con lettera del

22/01/2022. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in data 03/03/2022, che si possono riassumere come segue:

1. Il rifiuto è basato su un'affermazione non sufficientemente motivata. Il consumatore medio non coglie automaticamente nella parola LONTRA un immediato riferimento alla pelliccia dell'animale ma lo vede come meramente suggestivo della qualità tipica della lontra, cioè di avere abitudini anfibe e quindi dotato di pelliccia impermeabile e idrorepellente. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi riguardo a talune caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti e/o servizi.

 - Il consumatore medio sa che la lontra è un animale protetto e in pericolo di estinzione, per il quale la caccia e la commercializzazione è vietata, in Italia e in Unione Europea. La fabbricazione di prodotti con pelliccia di lontra è lontano dall'immaginario collettivo contemporaneo. Non emergono risultati relativi a borse o accessori fatte con pelliccia di lontra nei più comuni motori di ricerca online. I risultati riguardano invece borse con immagini di lontre. La pelliccia di lontra è ormai praticamente inesistente nell'industria tessile contemporanea dato anche il generale progressivo abbandono dell'utilizzo delle pellicce di animali da parte delle più grandi case di moda.
 - L'Ufficio ha accettato marchi analoghi tra cui la registrazione n. 13202551 OTTER (parola) anche in classe 18 (altri esempi aggiunti).
 - Il richiedente chiede all'Ufficio di valutare la limitazione della classe 18 aggiungendo 'ad esclusione di tutti i suddetti prodotti fabbricati con pelliccia di lontra' e frasi analoghe in seguito ad alcuni prodotti di tale classe.

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.**

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 – enfasi aggiunta).

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 "LONTRA" in relazione ai prodotti designati che consistono in borse, bagagli, borsellini e astucci di vario genere nella Classe 18, che sono o possono essere prodotti, in tutto o in parte, con pelle e pelliccia di lontra. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento vede nella parola 'LONTRA' un'indicazione della qualità tipica della lontra di avere abitudini anfibe ed essere dotato di pelliccia impermeabile e idrorepellente.

Tale affermazione non è incompatibile con la valutazione dell'Ufficio. Infatti, nella lettera di rifiuto si spiega che i consumatori di riferimento percepirebbero il segno con il significato di piccolo mammifero delle coste marine e fluviali e della sua pregiata pelliccia, probabilmente ricercata proprio per le caratteristiche indicate dal richiedente. Pertanto, è ben possibile e probabile che il consumatore di riferimento consideri che i prodotti designati con 'LONTRA' siano fabbricati con quel materiale ed abbiano le caratteristiche indicate dal richiedente.

Il richiedente sostiene che la fabbricazione di prodotti con pelliccia di lontra è lontano dall'immaginario collettivo contemporaneo sia per la maggiore coscienza ambientalista e animalista dei consumatori che in base al divieto di caccia e commercializzazione di lontra nell'Unione europea.

L'Ufficio condivide con il richiedente che attualmente vi sia maggiore attenzione alle tematiche relative alla protezione ambientale e animale. Tuttavia, ciò non esclude che siano ancora ampiamente prodotti e commercializzati articoli, tra cui quelli rivendicati nella Classe 18, in pelliccia e pelli di animali, o con parti e accessori in tali materiali, sia naturali che di imitazione. Ciò include anche pelliccia, pelli e relative imitazioni dell'animale 'lontra', peraltro ampiamente noto per il suo utilizzo in tal senso da tempo immemore. Pertanto, nonostante l'attuale divieto di caccia e commercializzazione delle lontre, non si può escludere che prodotti fabbricati con pelle o pelliccia di tali animali siano in circolazione né, soprattutto, che lo siano versioni succedanee dell'originale, vale a dire in pelle o pelliccia artificiale di lontra.

L'Ufficio ritiene che il marchio indichi uno dei possibili materiali con cui sono prodotti gli articoli e quindi non si tratta di un'allusione o un riferimento vago o indiretto ad una caratteristica marginale dei prodotti, ma una descrizione chiara di una delle caratteristiche principali degli articoli obiettati. L'accostamento tra 'lontra' e prodotti della Classe 18 non risulta affatto inaspettato, sorprendente o insolito, considerato che il suo uso per o su tali articoli (nella forma naturale o come imitazione di pelle e pelliccia) è stato, sia attualmente e possa essere nel futuro comune e diffuso.

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).

A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene e che l'inserimento del binomio "borsa lontra" (e altri analoghi) in 'google.it' non restituisca risultati rilevanti.

Tuttavia, l'Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e prove non siano sufficienti a confutare l'analisi dell'Ufficio in parte perché i risultati rintracciati non sono del tutto attendibili e, inoltre, perché la loro analisi non è condivisibile. Le ricerche sui motori di ricerca possono restituire risultati molto diversi a seconda dei parametri inseriti e i risultati riportati dal richiedente sono incompleti, consistendo in una mera foto di una parte della schermata di ricerca e non del contenuto dei siti rintracciati. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, alcuni risultati danno indicazioni della presenza di borse in 'lontra' naturale o artificiale, come ad esempio alcune foto alle pagine 7 e 8 delle osservazioni del richiedente:

✘, ✘

Dato che «LONTRA» ha un chiaro significato descrittivo rispetto ai prodotti obiettati, 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.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 13202551 OTTER, 5567821 CROCODILE, 017429622 ✘ e 017429622 ✘. 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).

L'Ufficio ha comunque tenuto conto delle decisioni citate dal richiedente. Tuttavia, si deve rilevare che nessuno di tali marchi contiene il termine 'LONTRA' e non sono pertanto comparabili con il marchio in esame. Inoltre, il fatto che alcuni dei marchi citati dal richiedente contengano termini in lingue diverse da quelle del pubblico di riferimento nel caso di specie, non li rende automaticamente comparabili al segno in esame, specialmente nei casi in cui i marchi citati sono associati ad altri elementi verbali e/o figurativi non comparabili al marchio in oggetto o quando si riferiscono a prodotti diversi e non in classe 18. Alcuni dei marchi citati sono inoltre non recenti (ad esempio 0484303 ✘ del 1997, 001148154 SEAL del 1999, 5567821 CROCODILE del 2006, OTTER del 2014), e nel frattempo sia la giurisprudenza che la pratica dell'Ufficio sono cambiate alla luce delle sentenze della

Corte di Giustizia. Inoltre, è irrilevante che un marchio identico o simile a quello in discussione possa essere stato distintivo molto tempo prima del suo deposito in quanto tali caratteristiche devono essere valutate con riferimento alla data di presentazione di ogni domanda di marchio. Si dovrebbe altresì tenere conto del fatto che i MUE registrati in precedenza non costituiscono precedenti vincolanti. Se un marchio ha ottenuto l'accesso al registro quando non avrebbe dovuto essere registrato, l'Ufficio non dovrebbe aggravare questo potenziale errore consentendo a un marchio successivo di accedere anch'esso al registro. Peraltro, come sostenuto dalla Corte, non si può far valere un illecito favorevole ad altri a proprio vantaggio. Si segnala infine che i marchi indebitamente registrati possono essere impugnati nell'ambito delle procedure di cancellazione e non devono essere tenuti nel registro contrariamente all'interesse pubblico.

Infine, il richiedente, prima di valutare la completa esclusione di alcuni prodotti dalla domanda, chiede all'Ufficio di valutare la seguente limitazione merceologica:

L'Ufficio, tuttavia, si rammarica di far presente che non accetta limitazioni che siano condizionate all'accettazione o al rifiuto degli argomenti del richiedente, ma accetta solo limitazioni esplicite, chiare e incondizionate. Nel caso di specie, a causa della sua formulazione, la richiesta non ottempera tali requisiti ed è pertanto respinta in quanto inammissibile.

Inoltre, anche se la richiesta di limitazione fosse accolta, una specifica che escludesse "prodotti fabbricati con pelliccia di lontra" sarebbe contraddittoria rispetto all'informazione veicolata dal marchio, poiché il segno "LONTRA" indicherebbe invece che i prodotti sono fabbricati con pelle o pelliccia di lontra o sue imitazioni, o hanno parti, accessori o entrambi, in tale materiale. La modifica proposta dal richiedente sarebbe, pertanto, rigettata.

Quando la registrazione è richiesta per determinati prodotti o servizi, l'autorità competente può non registrare il marchio solo a condizione che tali prodotti o servizi non presentino una caratteristica particolare. Una pratica simile comporterebbe un'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione del marchio. I terzi, in particolare i concorrenti, normalmente non sarebbero informati che, per determinati prodotti o servizi, la protezione conferita dal marchio non si estende a tali prodotti o servizi qualora abbiano una caratteristica particolare. Potrebbero quindi essere indotti a rinunciare ad utilizzare i segni o le indicazioni che compongono il marchio e che sono descrittivi di tale caratteristica per descrivere i loro propri prodotti. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114, 115).

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. 018586147 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 18 *Borse, bagagli, borse per il trasporto, bauli e valigie, inclusi borse, borse multiuso impermeabili, borse da viaggio, trolley, borse da viaggio con ruote, zaini, cartelle scolastiche, borsellini, portafogli, portadocumenti, marsupi, porta-bebé, beauty case vuoti, borse a tracolla, valigette, bauli, sacchi da viaggio, astucci portachiavi, borse per pannolini, borsellini da cintura; Set da viaggio.*

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 18 *borse per scarpe principalmente da viaggio; Fodere per vestiti per il viaggio; Fodere protettive sagomate per bagagli; Fodere finite per borse da viaggio e articoli di valigeria; Ombrelli e ombrelloni.*

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.

Valeria NIMMO