

Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024



“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

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

Alicante, 19/12/2024

*****Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

019054497

T139.EM.4.20

Marchio figurativo

***** (BA)

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 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 per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 33

Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;

Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,

attribuirebbe al segno il significato di "fondato nel 1939". Ciò è stato supportato da

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

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

Pagina 2 di 5

riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in

data 25/07/2024 all'indirizzo

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est>,

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish>). Il contenuto rilevante

di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–

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

che i prodotti provengono da un'azienda fondata o istituita nel 1939.

L'espressione

"EST.1939" non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato

promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza

del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di

ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in

questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi

stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni

sull'epoca di fondazione del soggetto economico produttore.

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

distintivo.

Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un

grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere

distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione

ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,

come abbreviazione di "established" (ma anche, per esempio "estimated" o "estate").

Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere "estimated" o "estate", accezioni queste non citate dall'Esaminatore. La parola "est", invece, viene immediatamente e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.

2. Anche qualora "EST." fosse inteso come abbreviazione di "established", "estimated" o "estate", tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume sufficiente carattere distintivo.
3. L'Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).

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.

Pagina 3 di 5

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).

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).

4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al

pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico

inglese del mondo del business, quale sarebbe "Est."

Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l'abbreviazione 'EST.' è di

lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei

territori di lingua inglese dell'Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi

è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come "Established" e la relativa

abbreviazione "Est." anch'essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l'anno di

fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell'individuazione o

comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l'argomento è irrilevante ed è rigettato.

Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di

pregio la considerazione che il pubblico italiano intenderebbe 'Est.' come il nome del segno cardinale.

Pagina 4 di 5

5. Riguardo ai possibili vari significati dell'abbreviazione "Est." Anche rispetto al consumatore di lingua inglese (ad esempio "estimated" o "estate"), è sufficiente ricordare che per escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
- Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
6. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 018036662, L'EST 018770323, ecc.. 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 i marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della domanda 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).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019054497 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 5 di 5

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.