

RIFIUTO DI MARCHIO DESCRITTIVO EUIPO

08-03-2021

ProfessionalBet

Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell'ambito delle scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l'esame dell'ufficio e viene rigettato.

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

Alicante, 08/03/2021

ALFONSO LUCIA VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO ITALIA

Fascicolo n°: 018304315

Vostro riferimento:

Marchio: ProfessionalBet

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Isibet pro srl Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma IT

In data 23.09.2020 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)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata che fa parte integrante della presente decisione.

In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che il marchio in esame non indica né i prodotti né i servizi per i quali si è sollevato un'obiezione ma si tratta di un'interfaccia per i concessionari statali;
2. La parola "bet" non è descrittiva;
3. Il richiedente ha già registrato presso l'Ufficio un marchio contenente la parola Bet, ovvero Betstream;
4. La scritta è distintiva per il fatto che il termine è composto da due parole unite aventi la prima lettera maiuscola e presenta due colori;
5. Il richiedente fa richiesta di rivendicazione di distintività acquisita attraverso l'uso di tipo secondario, o accessorio.

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".

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 fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno

rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte

verbale del segno.

1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l'Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.

L'Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.

Nella lettera inviata dall'Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un'espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.

Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell'ambito delle scommesse per professionisti.

Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d'azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi, per un pubblico di professionisti.

Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L'Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L'Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, così come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell'esame della distintività del marchio. Quest'ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, 'Quantum', punto 59).

La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell'attività

svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest'ultima che sono del tutto ininfluenti all'ora della concessione della registrazione del marchio il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.

In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale.

4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessato di distinguere *prima facie*, immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.

3 – Per quanto riguarda l'argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).

5 – L'Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l'uso da intendersi come secondaria.

Per le ragioni di cui sopra l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno

della notifica della decisione. È 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.