

RIFIUTO DI MARCHIO elogiativo – Alicante 14-12-2022

J'AIME'

Il consumatore assocerebbe il marchio “J’aimè” al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network come gesto di apprezzamento di qualcosa, per cui il segno avrebbe una connotazione elogiativa.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/12/2022

Michele Muzio
Via Pozzoromolo 26
I- Carbonara di Nola
ITALIA

Fascicolo n°: 018671369

Vostro riferimento:

Marchio: J’AIME’

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: Michele Muzio

Via Pozzoromolo 26
I- Carbonara di Nola
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 14/04/2022 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 24 Tessuti e sostituti per prodotti tessili; Materiali per filtrare in tessuto; Tessuti.

Classe 25 Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.

Classe 26 Accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto.

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

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

Pagina 2 di 6

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il significato seguente: «Mi piace». Il suddetto significato del termine «J’AIME’», di cui il

marchio è composto, è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/aimer/1925>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «J'AIME» semplicemente come indicativo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono visti positivamente dal pubblico.
- Il consumatore assocerebbe il segno al «mi piace» o al «segno del pollice in su» che si usa nei social network per comunicare che si apprezza qualcosa, il che attribuisce al segno semplicemente una connotazione elogiativa.
- 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.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/06/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il tratto grafico del marchio di cui si chiede la registrazione è accompagnato dall'accento che lo rendendolo unico e diverso agli occhi del pubblico francese. Inoltre il richiedente ritiene che la presenza dell'accento ha impatto anche sulla pronuncia del marchio che differisce dalla parola J'aime (senza accento)

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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Con riferimento agli argomenti del richiedente che almeno certi elementi del segno

conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un

esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti

prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di

Pagina 3 di 6

distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare

attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,

Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Oltre alle argomentazioni di cui sopra, nella sua risposta del 09/06/2022 alla lettera di

obiezione dell'Ufficio, 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, nella sua comunicazione del 29/07/2022, il richiedente ha

dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione, il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquisito carattere

distintivo in seguito all'uso; in assenza di indicazioni contrarie, l'Ufficio esaminerà

l'affermazione che il carattere distintivo acquisito è rivendicato per tutti i prodotti richiesti.

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell'uso il 09/06/2022 e il

29/07/2022.

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

- eventi pubblicitari dal 2014 a tutt'oggi e sfilate
- esempi di cataloghi collezioni di prodotti stagionali dal 2014 a tutt'oggi
- i link al sito internet ed al profilo instagram dove si ritrovano le collezioni di prodotti attuali e le pubblicità del marchio
- Una foto pubblicitaria per marefuori 3
- 2 fatture
- foto della presentazione del marchio J'Aime' per la collezione SS 2017 al Momad

Valutazione delle prove

In forza dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a 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 da b) a 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'acquisto 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 relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come

percentuali determinate

Pagina 4 di 6

[...]

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere

b), c) e d),

RMUE

[...]

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un 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; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Poiché il marchio è composto da parole francesi, è necessario dimostrare che i consumatori interessati, cioè i consumatori dei vari tipi di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria e accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto negli Stati membri francofoni, vale a dire Francia, e alcune zone del Belgio e del Lussemburgo, sono arrivati a considerare il marchio come un'origine commerciale al momento del deposito della domanda. Le prove presentate dal richiedente mostrano l'uso in Italia, Barcellona e Parigi. La scarsa quantità di prove dell'uso del marchio in francese significa che il richiedente non può dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato negli Stati membri francofoni sia in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una determinata impresa. Sulla base di questi criteri è evidente che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio

Pagina 5 di 6

aveva acquisito carattere distintivo al momento del deposito della domanda.

La prova proveniente dalla Francia consiste in diverse fotografie scattate a Parigi di una pubblicità su un autobus per un evento del 2014. La pubblicità contiene un'immagine di grandi dimensioni e il segno richiesto.

Nelle varie pagine che il richiedente sostiene essere esempi di collezioni di cataloghi di prodotti stagionali, l'ufficio non è stato in grado di distinguere il marchio nei documenti autunno/inverno 2015/2016 a causa della scarsa qualità dell'immagine.

Nel catalogo primavera/estate 2015 il segno appare sui capi di abbigliamento solo in alcune immagini ed è solitamente accompagnato da elementi figurativi. Inoltre, i nomi dei prodotti sono scritti in italiano, quindi è chiaro che il catalogo non è destinato a un pubblico francofono.

Per quanto riguarda il sito web e i link Instagram forniti, l'Ufficio osserva che il sito web è disponibile solo in italiano e in inglese, e pertanto non può mostrare l'uso nel territorio francofono.

Per quanto riguarda le due fatture e le foto della presentazione del 2017, provenienti dalla

Spagna, non mostrano l'uso nel territorio richiesto.

Il richiedente non ha fornito dati sulle vendite né alcun dettaglio sulla quota di mercato con

cui sarebbe stato possibile valutare l'impatto del marketing e delle vendite. È quindi impossibile giungere a conclusioni sull'impatto del marchio sul mercato. Si osserva inoltre che la ricorrente non ha presentato prove di natura più indipendente, quali dichiarazioni di associazioni di categoria e di concorrenti o indagini di mercato. Come si può vedere, non c'è alcuna prova che il marchio richiesto sia riconosciuto nei territori di riferimento. L'Ufficio nota che non è stata presentata alcuna prova relativa ai territori de Belgio e del Lussemburgo. Inoltre, manca qualsiasi prova che dimostri la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. In una valutazione complessiva, l'Ufficio non può che concludere che le prove presentate sono insufficienti per dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio denominativo « J'AIME' » è diventato distintivo in relazione ai prodotti in questione a seguito dell'uso che ne è stato fatto.