SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

.TE DI BENESSI

Il consumatore che si avvicina al prodotto percepirebbe il marchio "SCELTE DI BENESSERE" come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

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

Alicante, 17/01/2023

GIAMBROCONO & C. S.P.A.

Via Rosolino Pilo, 19/b

I-20129 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 018377902

Vostro riferimento: EC6475EB/op

Marchio: SCELTE DI BENESSERE

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE

DETTAGLIANTI SOCIETA' COOPERATIVA IN

SIGLA CONAD

Via Michelino, 59

I-40127 Bologna

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 09/08/2021, l'Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i

prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del

13/01/2022 l'Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto

contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,

in data 25/07/2022 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

dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste; Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine; Album per la raccolta di figurine; Materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende; Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per l'imballaggio.

Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale; Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione di volantini pubblicitari.

Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri, prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi, disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d'informazioni da consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori; Fornitura d'accesso a mezzi di comunicazione didattici e d'apprendimento su Internet, in particolare unità d'apprendimento multimediale; Fornitura di accesso a programmi di computer/software, nonché supporti per l'insegnamento e l'apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche (ad es. Internet); Noleggio di tempi d'accesso a una banca dati; Fornitura di accesso a banche dati in reti informatiche.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "liberi atti di benessere fisico e morale". Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi <https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/> e <https://www.treccani.it/vocabolario/benessere>).

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE» semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare un'affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché costituiscono un'opzione che produce benessere fisico e morale, con tale scelta il consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale per l'istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benessere fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione sull'auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
 - L'espressione "SCELTE DI BENESSERE", percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal senso, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

L'espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia, 25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in astratto.
2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati. Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o tutt'al più elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un significato "elogiativo", esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
5. L'Ufficio ha registrato due marchi figurativi 'SCELTE DI BENESSERE' del richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.

Pagina 4 di 7

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. Questa, come da lettera del 17/02/2021,

è fondata
sull'assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di
riferimento di lingua
italiana, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non
descrittività del segno, ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non
sono state prese in
considerazione né affrontate dall'Ufficio.
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi
dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo». 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).
I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono,
in particolare, quelli
reputati inidonei a consentire 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).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano
peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti
ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale
in ragione di una siffatta
utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).
"Inoltre, occorre rilevare
come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di
quelli applicabili agli altri tipi
di segno" (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi
per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali
criteri che le aspettative del

pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,

EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi

(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,

EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio

commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo

1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente

come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in

Pagina 5 di 7

modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i

prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine

commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e

03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L'Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1

della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel

caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell'Ufficio. Inoltre, l'obiezione

sollevata si riferisce all'assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona

il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo

insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.

L'Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il

«carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai

servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che,

dall'altro, deve essere valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.

L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Sebbene l'Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia "libere opzioni di benessere fisico e morale".

L'Ufficio sottolinea che il richiedente non confuta che l'espressione "SCELTE DI BENESSERE" significhi quanto indicato, che è dunque incontestato.

Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi.

In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo

l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).

In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di

obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta

l'espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al

significato del segno contestato come indicato.

Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i

vocaboli del marchio nella loro accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono necessariamente descrittivi.

Pagina 6 di 7

Tuttavia, l'esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, RMUE. Inoltre, anche se l'Ufficio dovesse accettare l'argomento del richiedente secondo cui intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno. Non si può considerare che l'intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione. Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno

caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.

Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della

Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,

che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO

BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in

questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in

questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benessere fisico e morale nel

consumatore”.

Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di

vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,

ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta

ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente.

Oppure che gli stampati

abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per

ottenere il benessere fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali

l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc.

Oppure che i servizi

designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,

rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di

informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno

ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che

ragionevolmente determina un benessere fisico e morale nel consumatore.

Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale

promozionale, un’indicazione

di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è

escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della

sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito

immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al

pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. 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, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914 , n. 018377906 e n. 018377908 ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non discriminazione.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018377902 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.