

SMARTLINE – Nona Sezione EUIPO – 13.12.2016



SMARTLINE – Nona Sezione Euiipo – 13.12.2016

marchio SMARTLINE

Con decisione del 3 luglio 2014, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per l'insieme dei prodotti interessati, con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.

Al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che era pacifico che l'elemento figurativo, consistente in un simbolo di accensione anteposto all'elemento denominativo «smartline», fosse il simbolo più comunemente utilizzato per l'accensione di apparecchi elettronici, di solito di colore rosso, per motivi di maggiore visibilità.

La commissione di ricorso ha ritenuto che il segno richiesto non fosse idoneo a fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in argomento, dato che il pubblico avrebbe percepito detto segno, nel suo insieme, come un'informazione di carattere promozionale sulle caratteristiche di detti prodotti

La ricorrente sostiene che l'espressione «smartline» non è descrittiva, dato che ha una duplicità di significato, vale a dire «linea intelligente» e «linea elegante», che la rende a suo modo originale.

La ricorrente sostiene, poi, che il simbolo dell'accensione non presenta alcun nesso con l'espressione «smartline», in particolare rispetto a prodotti che non possono essere accesi, come le custodie per telefoni cellulari. Pertanto, il segno in esame presenterebbe una sua intrinseca riconoscibilità e consentirebbe al consumatore di ripetere la sua esperienza di acquisto. Tale abbinamento tra la parte simbolica e quella verbale sarebbe del tutto personale e originale, e comporterebbe un lavoro di «decodificazione» o di «decifrazione» da parte del consumatore.

L'EUIPO confuta tali argomenti in quanto infondati.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

13 dicembre 2016 (*)

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo smartline – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-744/15,
Puro Italian Style SpA, con sede in Modena (Italia), rappresentata da F.
Terrano, avvocato,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima
commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 ottobre 2015 (procedimento R
2258/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del marchio figurativo
smartline come marchio dell'Unione europea,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, R. da Silva Passos (relatore) e K.
Kowalik-Bańczyk, giudici,
cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre
2015,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17
marzo 2016,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza
nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della
fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell'articolo
106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire
senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 7 febbraio 2014, la Puro Italian Style SpA, ricorrente, ha
presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea
all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO) ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L
78, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno
figurativo di seguito riprodotto:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano
nella classe 9 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei
marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla
seguente descrizione: «Custodie per telefoni cellulari e smartphone; custodie
per computer e tablet; custodie per lettori MP3; custodie per apparecchi
fotografici; custodie per telecamere digitali; auricolari; auricolari
bluetooth; altoparlanti esterni; cuffie audio; cuffie audio bluetooth;
proteggi-schermi per cellulari, smartphone, computer e tablet; ricaricatori
per telefoni cellulari, smartphone, tablet, computer e lettori MP3;

caricabatterie per telefoni cellulari, smartphone, tablet e computer; caricabatteria da auto per telefoni cellulari, smartphone, tablet e computer; batterie esterne per telefoni cellulari, smartphone, tablet e computer; batterie di ricarica d'emergenza per telefoni cellulari, smartphone, tablet e computer; supporti per telefoni cellulari, smartphone e tablet; supporti orientabili per computer; strumenti per trasmissione senza fili ad alta frequenza».

4 Con decisione del 3 luglio 2014, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per l'insieme dei prodotti interessati, con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

5 Il 29 agosto 2014 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione dell'esaminatore, in forza degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009.

6 Con decisione del 7 ottobre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso. Innanzitutto, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 13 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento era composto sia dal grande pubblico, il cui consumatore medio viene ritenuto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia da un pubblico professionale, il cui livello di attenzione si ritiene generalmente superiore alla media, e che occorreva fondarsi sulla comprensione da parte dei consumatori anglofoni, essendo il marchio costituito da una parola inglese.

7 Ciò posto, la commissione di ricorso ha in seguito ritenuto, al punto 15 della decisione impugnata, che l'elemento denominativo «smartline» del segno richiesto, costituito dai termini inglesi «smart» e «line», fosse impiegato nella sua forma grammaticale consueta e secondo una costruzione lessicalmente corretta. Secondo la commissione di ricorso, l'espressione «smartline» poteva tradursi in italiano con «linea intelligente» o «linea elegante» ed essere quindi percepita dal pubblico anglofono interessato come un'espressione elogiativa. Infatti, da un lato, al punto 23 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che, trattandosi di prodotti che per loro natura incorporano una tecnologia altamente avanzata o che sono in grado di incorporarla (ad esempio, le cuffie, gli altoparlanti, le batterie e i caricabatterie per telefoni portatili, smartphone, tablet e computer), l'utilizzo di tale espressione rafforzava la connotazione elogiativa, ormai totalmente banale, di «prodotto intelligente» o «dotato d'intelligenza artificiale». Dall'altro lato, per quanto riguarda i prodotti quali le custodie e i salvaschermi per cellulari, smartphone, tablet e computer, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 25 della decisione impugnata, che la suddetta espressione conteneva la stessa connotazione elogiativa banale, indicando che si trattava di custodie per una «linea di prodotti intelligenti», e di una «linea elegante» di custodie per tali prodotti elettronici.

8 Al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che era pacifico che l'elemento figurativo, consistente in un simbolo di accensione anteposto all'elemento denominativo «smartline», fosse il simbolo più comunemente utilizzato per l'accensione di apparecchi elettronici, di solito di colore rosso, per motivi di maggiore visibilità. La commissione di ricorso ha aggiunto che tale elemento figurativo non era né

inusuale per il consumatore medio, né in grado di sviare l'attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dall'espressione «smartline», sia per quanto riguarda i prodotti elettronici in esame sia per le loro custodie ed accessori. Allo stesso modo, riguardo alla rappresentazione grafica del segno di cui trattasi, la commissione di ricorso ha osservato che i caratteri di stampa comuni e in tonalità di grigio applicati all'elemento «smartline» non aggiungevano alcun carattere distintivo al segno in esame.

9 Di conseguenza, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno richiesto non fosse idoneo a fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in argomento, dato che il pubblico avrebbe percepito detto segno, nel suo insieme, come un'informazione di carattere promozionale sulle caratteristiche di detti prodotti. Per tale motivo, la prima commissione di ricorso è giunta alla conclusione che il segno richiesto non poteva essere registrato, in quanto privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

11 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

13 Innanzitutto, la ricorrente sostiene che l'espressione «smartline» non è descrittiva, dato che ha una duplicità di significato, vale a dire «linea intelligente» e «linea elegante», che la rende a suo modo originale. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe attribuito sufficiente valore all'elemento figurativo (in prosieguo: il «simbolo dell'accensione» e alla sua influenza nella valutazione globale del segno di cui trattasi. A tal riguardo, nonostante il simbolo dell'accensione sia comunemente utilizzato per indicare la funzione di accensione di prodotti elettronici, cosa ben diversa è utilizzarlo come elemento figurativo associato all'espressione «smartline». Infatti, tale simbolo sarebbe decontestualizzato e trasformato in logo, conferendogli un significato diverso rispetto a quello tecnico da esso originariamente posseduto.

14 La ricorrente sostiene, poi, che il simbolo dell'accensione non presenta alcun nesso con l'espressione «smartline», in particolare rispetto a prodotti che non possono essere accesi, come le custodie per telefoni cellulari. Pertanto, il segno in esame presenterebbe una sua intrinseca riconoscibilità e consentirebbe al consumatore di ripetere la sua esperienza di acquisto. Tale abbinamento tra la parte simbolica e quella verbale sarebbe del tutto personale e originale, e comporterebbe un lavoro di «decodificazione» o di «decifrazione» da parte del consumatore.

15 Inoltre, la ricorrente rileva che l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio richiesto non permetterebbe di escludere che il segno controverso possa essere utilizzato anche nel suo significato

tecnico per indicare dove si trova il pulsante di accensione nei prodotti elettronici si basa su un ragionamento puramente ipotetico e non è fondata su alcun elemento.

16 Infine, sarebbe errato il ragionamento dell'EUIPO secondo cui il carattere distintivo non risulterebbe da una relazione tra il segno e il prodotto contraddistinto dal marchio, come la custodia, bensì da un confronto tra il segno e un prodotto altro, quale il cellulare.

17 Ciò posto, la ricorrente sostiene che il segno richiesto presenta un carattere distintivo per i prodotti interessati appartenenti alla classe 9.

18 L'EUIPO confuta tali argomenti in quanto infondati.

19 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte [dell'Unione europea]».

20 Secondo una giurisprudenza costante, i marchi cui si riferisce l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli reputati idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio

designato dal marchio di fare la medesima scelta in occasione di un acquisto successivo qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza risulti negativa [sentenza del 31 marzo 2004, *Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*, T-216/02, EU:T:2004:96, punto 23].

21 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali viene chiesta la registrazione e, dall'altro, con riferimento alla percezione che ha il pubblico di riferimento, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenze del 31 marzo 2004, *LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS*, T-216/02, EU:T:2004:96, punto 26, e del 21 gennaio 2011, *BSH/UAMI (executive edition)*, T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 24].

22 I marchi composti da elementi che sono, fra l'altro, utilizzati come slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi contraddistinti da detti marchi, non sono esclusi dalla registrazione a motivo di un siffatto utilizzo. Per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di simili marchi, a questi non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni [sentenze del 21 gennaio 2011, *executive edition*, T-310/08, non pubblicata, EU:T:2011:16, punto 25, e del 12 febbraio 2014, *Oetker Nahrungsmittel/UAMI (La qualité est la meilleure des recettes)*, T-570/11, non pubblicata, EU:T:2014:72, punto 22].

23 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di carattere distintivo se è idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come una mera formula promozionale. Invece, a un siffatto marchio deve riconoscersi carattere distintivo se, al di là della sua funzione promozionale, possa essere prima facie percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi

interessati [ordinanza del 12 giugno 2014, Delphi Technologies/UAMI, C-448/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:1746, punto 36, e sentenza del 24 novembre 2015, Intervog/UAMI (meet me), T-190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 20].

24 Nel caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che i prodotti designati dal marchio richiesto consistono in prodotti elettronici e accessori per simili prodotti, rientranti nella classe 9.

25 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, da un lato, si deve sottolineare che la ricorrente non contesta il fatto che, come ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 13 della decisione impugnata, i prodotti interessati dal marchio richiesto si rivolgano sia al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, sia al pubblico professionale. Dall'altro lato, la ricorrente non contesta neppure che il pubblico di riferimento sia composto in particolare dal pubblico anglofono dell'Unione europea.

26 In primo luogo, per quanto riguarda la percezione dell'elemento denominativo del segno richiesto, va evidenziato che la commissione di ricorso ha giustamente rilevato, al punto 14 della decisione impugnata, che la parola inglese «smartline», composta dai termini «smart» e «line», ha una duplicità di significato, vale a dire, da un lato, una «linea intelligente», cioè una linea di prodotti in grado di compiere qualche operazione in modo indipendente o dotati di un dispositivo di controllo computerizzato, e, dall'altro, quello di «linea elegante».

27 A tal proposito, si deve ricordare che è stato giudicato che la circostanza che un marchio richiesto sia tale da avere una pluralità di significati non implica necessariamente, di per sé, che esso abbia un carattere distintivo quando è percepito prima facie dal pubblico di riferimento come un messaggio promozionale e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati [sentenza dell'8 ottobre 2015, Société des produits Nestlé/UAMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T-336/14, non pubblicata, EU:T:2015:770, punto 41]. Sebbene il fatto che il marchio richiesto possa avere una pluralità di significati costituisca una delle caratteristiche idonee a conferire al segno, in via di principio, un carattere distintivo, non si tratta del fattore determinante per dichiarare la sussistenza di tale carattere distintivo [sentenza del 29 gennaio 2015, Blackrock/UAMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T-59/14, non pubblicata, EU:T:2015:56, punto 38].

28 Nel caso di specie, la circostanza che la parola «smartline» sia tale da presentare diverse accezioni non è pertanto decisiva, dato che, nell'ambito di una valutazione complessiva del marchio richiesto, quest'ultimo ha manifestamente ed essenzialmente un senso elogiativo e promozionale per i prodotti interessati. Infatti, essa suggerisce sostanzialmente al pubblico di riferimento l'idea di «linea intelligente» o di «linea elegante» per i prodotti oggetto della domanda. A fronte di detto marchio, il pubblico di riferimento non sarebbe indotto a percepire in quest'ultimo, al di là dell'informazione promozionale secondo cui il marchio richiesto è una «linea intelligente» o una «linea elegante», un'indicazione qualsiasi circa l'origine commerciale dei medesimi prodotti.

29 Inoltre, come giustamente afferma l'EUIPO, i concetti di «intelligenza» e di «eleganza» sono sempre più inscindibilmente legati nel mercato attuale dei prodotti in questione. Di conseguenza, per quanto concerne gli «smartphones», è incontestabile come lo sforzo dei produttori

interessati sia diretto ad offrire al pubblico un prodotto che sia allo stesso tempo pratico e funzionale, ma anche esteticamente attrattivo.

30 È dunque a giusto titolo che la commissione di ricorso, al punto 34 della decisione impugnata, ha affermato che il segno richiesto era privo di carattere distintivo a causa dell'inidoneità del medesimo segno, nel suo complesso, a fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in argomento, dato che il pubblico percepisce il segno, nel suo complesso, come un'informazione di carattere promozionale sulle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Infatti, il senso promozionale o elogiativo del segno richiesto, immediatamente percepito ed inteso come tale dal pubblico di riferimento, mette in secondo piano ogni indicazione commerciale dei prodotti interessati, così che il suddetto marchio non sarà memorizzato dal pubblico di riferimento come un'indicazione di provenienza.

31 Di conseguenza, occorre considerare che l'elemento «smartline» del marchio richiesto consiste, nel suo complesso, in un messaggio promozionale o elogiativo privo del carattere distintivo minimo richiesto.

32 In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi figurativi del segno richiesto, ai fini della valutazione del carattere distintivo del segno medesimo, occorre esaminare se essi permettano al marchio richiesto di divergere dalla semplice percezione degli elementi verbali utilizzati, dal punto di vista dei consumatori medi ragionevolmente attenti (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2015, *meet me*, T-190/15, non pubblicata, EU:T:2015:874, punto 30).

33 A tal riguardo, si deve rilevare che, al punto 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che tali elementi non apparivano in grado di sviare il consumatore dalla percezione del segno come un messaggio promozionale o elogiativo sopra constatato.

34 Innanzitutto, il simbolo dell'accensione non può apportare al segno richiesto alcun elemento distintivo rispetto ai prodotti in questione. A tal proposito, l'accensione rappresenta una funzione essenziale di gran parte dei prodotti di cui trattasi, quali gli altoparlanti, gli auricolari, le batterie e i caricabatterie, i telefoni portatili, gli «smartphone», i tablet e i computer. Al contrario, come sostiene l'EUIPO, il suddetto simbolo potrebbe rafforzare il senso elogiativo dell'espressione «smartline», suggerendo che tali prodotti potrebbero incorporare un sistema intelligente per la ricarica più veloce delle batterie oppure riferirsi ad un'accensione più rapida degli altoparlanti.

35 Infine, in merito all'argomento della ricorrente secondo cui l'espressione «smartline» non presenterebbe alcun nesso con il simbolo dell'accensione, specialmente rispetto a prodotti che, per loro natura, non possono essere accesi, si deve affermare che giustamente la commissione di ricorso ha osservato, al punto 18 della decisione impugnata, che nella percezione del consumatore i prodotti elettronici e le loro custodie ed accessori costituiscono un unicum inseparabile. Infatti, come sostiene l'EUIPO, occorre rilevare che esistono, sul mercato, prodotti quali le custodie di telefoni cellulari o di computer, realizzati e presentati come un «tutt'uno» con il prodotto che contengono, al fine di permettere al consumatore di accendere l'apparecchio senza estrarlo dalla sua custodia.

36 Infine, per quanto riguarda gli altri elementi figurativi del segno richiesto, si deve constatare che questi ultimi non sono maggiormente capaci di conferire un carattere distintivo al segno in esame. Infatti, come

giustamente affermato dalla commissione di ricorso al punto 27 della decisione impugnata, da un lato, il rosso è il colore più comunemente usato per indicare il pulsante di accensione degli apparecchi elettronici. Dall'altro, il carattere di stampa dell'elemento denominativo, che si annovera tra i caratteri di stampa più comunemente utilizzati sul mercato, segnatamente l'Arial, così come il colore grigio, che, pur impiegato in diverse sfumature, in fondo rappresenta una versione più chiara del nero, sono privi di qualsivoglia originalità tale da compensare la percezione del segno come un messaggio elogiativo rispetto ai prodotti interessati.

37 Ciò posto, giustamente la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell'assenza di carattere distintivo del segno controverso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

38 In considerazione di quanto precede, occorre respingere l'unico motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente in quanto infondato e, per l'effetto, il ricorso in toto.

Sulle spese

39 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'EUIPO, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Puro Italian Style SpA supporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Gervasoni da Silva Passos Kowalik-Bańczyk

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2016.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon H. Kanninen