

# **SURGEON – EUIPO 13.02.2017**

**SURGEON**

## **SURGEON – EUIPO 13.02.2017**

Il marchio è composto da due/tre elementi distintivi: nella prima parte, in carattere grassetto, vi è la scritta SURGE, il significato di SURGE ha come sinonimo in inglese la parola wave (ondata, impeto, marea, aumento improvviso (innalzamento)); nella seconda parte (non in grassetto), vi è il simbolo per lo stato di accensione di dispositivi elettronici (simbolo noto ad un pubblico professionale destinatario) e la lettera N ad evocare ma non indicare la parola ON

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivo.

Nel caso in esame i prodotti per i quali il marchio è considerato non registrabile sono i seguenti: Classe 10 Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso dentistico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso veterinario.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 13/02/2017

LED Via Selciatella 40 I-04011 APRILIA (LT) ITALIA

Fascicolo n°: 016006017 Vostro riferimento: Marchio: SURGEON

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: LED Via M.T.Cicerone 138 I-03100 FROSINONE (FR) ITALIA

In data 18/11/2016 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.

In data 11/01/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

- Il marchio è composto da due/tre elementi distintivi: nella prima parte, in carattere grassetto, vi è la scritta SURGE, il significato di SURGE ha come sinonimo in inglese la parola wave (ondata, impeto, marea, aumento improvviso (innalzamento)); nella seconda parte (non in grassetto), vi è il simbolo armonizzato (IEC 417\_simb 5009) per lo stato di accensione di dispositivi elettronici (simbolo noto ad un pubblico professionale destinatario) e la lettera N ad evocare ma non indicare la parola ON. Questi elementi distinti e figurativi possono essere ritenuti sufficienti, per un pubblico professionale (quindi con consapevolezza elevata) a far ricondurre il marchio come di origine commerciale e non come di carattere descrittivo. Ai sensi dell'articolo 75 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Come già rilevato nella precedente comunicazione, la Divisione d'Esame rileva che il carattere distintivo e il carattere descrittivo di un marchio devono essere valutati, in primo luogo, con riferimento ai prodotti per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T- 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, nel valutare il carattere distintivo di un marchio che consiste in una combinazione di elementi, il marchio deve essere considerato nel suo complesso. Tuttavia, ciò non osta a un esame preventivo di ciascun elemento di cui è composto il marchio (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32). Come già rilevato, in questo caso i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti specialistici e sono principalmente destinati a un pubblico professionale. Data la natura dei prodotti in questione, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà elevata. Inoltre, poiché il marchio contiene vocaboli in inglese, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore di lingua inglese nell'Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; e 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Contrariamente a quanto osservato dalla richiedente, la Divisione d'Esame è del parere che il marchio sarà inteso, tra le altre cose, come l'equivalente in lingua inglese del termine chirurgo, surgeon per l'appunto, e quindi, senza mediazione alcuna, come il nome comunemente utilizzato per definire il medico abilitato alla pratica chirurgica. La richiedente si è limitata ad affermare che, a causa della particolare configurazione grafica del marchio de quo, il

consumatore di riferimento non solo riscontrerebbe l'esistenza di due termini, ma anche di un "simbolo armonizzato per lo stato di accensione di dispositivi elettronici". 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).

Nel caso in esame i prodotti per i quali il marchio è considerato non registrabile sono i seguenti: Classe 10 Apparecchi e strumenti medici e veterinari; apparecchi e strumenti chirurgici per uso medico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso dentistico; apparecchi e strumenti chirurgici per uso veterinario. Anche ammesso che il marchio venga interpretato nel senso indicato dalla richiedente, non pare così improbabile, proprio alla luce dei prodotti ai quali si fa riferimento, che il consumatore riconosca il termine "SURGEON" nei suoi elementi.

Si tenga infatti presente che perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex 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, sottolineatura aggiunta).

Il termine chiaramente riconoscibile "SURGEON" informa immediatamente i consumatori senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti nella Classe 10 oggetto della domanda hanno per consumatore destinatario un chirurgo. Per questo motivo, il marchio è costituito essenzialmente da un'espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere dei prodotti in oggetto. Di conseguenza, la relazione tra il termine "SURGEON" contenuto nel marchio e i prodotti di cui all'oggetto della domanda di registrazione è sufficientemente stretta da far sì che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e 3 /4 paragrafo 2, RMUE. La stilizzazione grafica del marchio non possiede di certo caratteristiche di tali originalità da impedire con certezza a qualsivoglia consumatore di percepire nel marchio il termine "SURGEON".

Al contrario, la Divisione d'Esame non può esimersi dal notare come i caratteri stessi che compongono il marchio siano i medesimi, ovvero lettere maiuscole di tipo assai ordinario, diversi gli uni (SURGE) dagli altri (ON), solo per quanto riguarda i loro spessore, il quale è leggermente maggiore nel caso delle prime cinque lettere "SURGE". Anche senza entrare nel merito del significato che il consumatore di riferimento potrebbe associare al simbolo grafico riprodotto in corrispondenza della lettera "O", non si può non notare che anche qualora esso venisse interpretato nel senso richiamato dalla richiedente, ovvero di simbolo armonizzato per lo stato di accensione di dispositivi elettronici, è evidente che anch'esso non sfugge a una possibile funzione descrittiva, trattandosi, nel caso dei prodotti nella Classe 10, di prodotti che possono pure avere un funzionamento legato all'energia elettrica e quindi a uno stato di accensione/spegnimento. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che un segno sia composto di termini generici che informano il pubblico su una caratteristica dei prodotti è importante per concludere che il segno è privo di carattere distintivo (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).

Tale principio è chiaramente applicabile nel presente caso. Dato che il marchio ha un chiaro carattere descrittivo relativamente ai prodotti oggetto della domanda, l'impatto del marchio sul pubblico cui è rivolto sarà principalmente descrittivo per natura, offuscando così l'impressione che il marchio possa indicare un'origine commerciale. Alla luce di tutto quanto sopra e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 16 006 017 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. 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.