

# **TEST DRIVE – MARCHIO FIGURATIVO**

## **Dipartimento Operazioni Euipo**

### **25.10.2016**



## **TEST DRIVE – MARCHIO FIGURATIVO – Dipartimento Operazioni EUIPO 25.10.2016**

Marchio Test Drive

Il marchio Test Drive è un marchio figurativo e viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico. L'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese.

L'Ufficio competente ha riscontrato che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini "Test" e "Drive" siano posti su due righe all'interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE Alicante, 25/10/2016  
BRUNACCI & PARTNERS S.R.L Via Scaglia Est, 19-31 I-41126 Modena ITALIA

Fascicolo n°: 014672943 Vostro riferimento: 25541EU/MB/EB/ag Marchio: TEST DRIVE

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Stefano Ravazzini Via dei Fiori, 95 I-41053 Maranello  
ITALIA

In data 04/12/2015 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. Allegare L110.

In data 04/04/2016 dopo aver richiesto una proroga dei termini, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l'utilizzo della dicitura "TEST DRIVE" serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.

2. L'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura "TEST DRIVE" non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l'opinione dell'Ufficio di come il segno in

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 •  
www.euipo.europa.eu

questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall'Ufficio, ossia a servizi di "prova di guida di un auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni".

3. Il segno in questione è inusuale e fantasioso.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall'Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica "TEST DRIVE".

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell'Unione n. 12 936 241 "TEST DRIVE MARANELLO" che conferma ulteriormente la capacità distintiva del

marchio "TEST DRIVE".

Ai sensi dell'articolo 75 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 revocare la propria obiezione per i seguenti servizi: Classe 35 Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; servizi di merchandising. Classe 39 Imballaggio e deposito di merci; trasporto di passeggeri su veicoli con autista; servizi di trasporto su strada; trasporto di passeggeri su strada. Classe 41 Attività culturali.

L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti e servizi.

Osservazioni di carattere generale:

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).

Osservazioni del richiedente:

1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l'utilizzo della dicitura "TEST DRIVE" serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita

di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno è composto dai termini "TEST DRIVE", il cui significato è rintracciabile in dizionari inglesi di uso comune. In base alle definizioni date il consumatore di riferimento percepirà i termini come un'espressione dotata di significato, ossia "prova di guida".

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti nella lingua inglese. La dicitura fa riferimento alla prova di guida di un'auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare, ad esempio, le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche.

Lungi dall'essere una percezione soggettiva, l'Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso, se applicata a prodotti e servizi quali quelli richiesti, la dicitura "TEST DRIVE" non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.

Per quanto concerne gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1, in primo luogo i servizi indicati dal richiedente, ossia auto di alta gamma e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento, non corrispondono ai servizi indicati. Per quanto riguarda i servizi di guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento anche qualora fossero stati rivendicati, si tratta comunque di servizi che riguardano la prova guida di veicoli. Si potrebbe trattare, ad esempio, di una prova di guida di un veicolo guidato dal consumatore accompagnato da un istruttore o viceversa, con lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche e/o le prestazioni.

Rispetto all'argomento secondo il quale la dicitura "TEST DRIVE" viene utilizzata in ambito commerciale quale servizio complementare nella vendita di autoveicoli, l'Ufficio rileva che esso è solo uno dei tanti usi che si potrebbero fare del segno in oggetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che se applicata a servizi di noleggio di automobili, noleggio di veicoli a motore, noleggio di vetture da corsa, la dicitura "TEST DRIVE" indicherà che tale noleggio è finalizzato a permettere al consumatore di effettuare per l'appunto una prova guida. Questa caratteristica permette al consumatore, ad esempio, di poter provare diverse classi di veicoli e poter apprezzare le differenti caratteristiche tecniche e/o prestazioni prima di effettuare una scelta definitiva.

Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 1 sono dunque da rigettare.

2. L'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura "TEST DRIVE" non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l'opinione dell'Ufficio di come il segno in questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall'Ufficio, ossia a servizi di "prova di guida di un'auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni".

Per quanto riguarda il punto 2, il fatto che l'attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all'interno di un programma promozionale e di valorizzazione del modenese, tale circostanza è irrilevante. Nessuno dei servizi sopra indicati sono stati rivendicati nella domanda di marchio.

L'Ufficio invece ritiene che, come già parzialmente esposto nel punto anteriore, i prodotti e servizi delle classi 12, 35, 39 e 41 sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida di un'auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche. Pertanto il marchio in questione trasmette informazioni ovvie che i prodotti e servizi in oggetto sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida. 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).

L'Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l'unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno "TEST DRIVE" se utilizzato per contraddistinguere organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida che hanno come oggetto prove di guida; noleggio di vetture da corsa; non fa altro che definire più concretamente l'oggetto dei servizi prestati, ossia che sono

dei viaggi organizzati per quei consumatori desiderosi di svolgere delle prove di guida di veicoli al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità e prestazioni, ad esempio, la possibilità di poter effettuare delle prove di guida con diversi tipi di vetture fuoristrada, sportive ecc. Mentre per servizi quali attività sportive, inclusi servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida, formazione per automobilisti, addestramento dei conducenti, lezioni di guida sicura, istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli, il segno in questione indica che tali servizi sono resi mediante "TEST DRIVE", ovvero prove di guida utilizzate, ad esempio, con fini formativi e/o di addestramento. Ad esempio, in seguito alla prova di guida, l'informazione raccolta viene riepilogata ed esaminata permettendo così di individuare gli errori di guida commessi, quegli aspetti di stile che vanno ottimizzati affinché la guida sia più efficace.

L'informazione ottenuta viene utilizzata per fini didattici affinché si possa correggere o migliorare la guida in base al tipo di servizio di formazione/addestramento prescelto. Prodotti recanti la dicitura "TEST DRIVE", come autovetture o auto sportive, saranno sicuramente apprezzati dal pubblico di riferimento, probabilmente perché saranno immediatamente individuati come i prodotti con cui verrà svolta o che hanno sostenuto una prova di guida che permetta di determinare le caratteristiche tecniche e le prestazioni su strada. Si tratta quindi di prodotti che appunto perché sono stati sottoposti al "TEST DRIVE", soddisfano le necessità del pubblico di riferimento in quanto racchiudono le caratteristiche che un amante del mondo dei motori o un consumatore medio si aspetta dalla guida di uno dei prodotti in questione (ad esempio che il veicolo sia veloce nelle curve, abbia una buona accelerazione ecc.).

Ecco che anche le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 2 sono dunque da rigettare.

3. Il segno in questione è inusuale e fantasioso.

La "mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente" (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

L'argomentazione del richiedente inclusa nel punto 3 deve essere quindi respinta.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall'Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica "TEST DRIVE".

L'Ufficio non può condividere l'affermazione del richiedente secondo la quale i prodotti e servizi sono destinati unicamente ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi del richiedente.

La ratio dell'individuazione del consumatore di riferimento è imputabile alla necessità di individuare in primis, il grado di attenzione del medesimo e in secondo luogo il grado di specializzazione e comprensione del significato del marchio. Si possono dunque dare situazioni in cui il termine è così

specialistico che solo il consumatore specializzato comprenderà il significato del medesimo, ma tale non è il presente caso.

I prodotti e servizi richiesti non sono destinati esclusivamente al pubblico specializzato. Infatti, un'automobile, una moto, un servizio di autoscuola, un noleggio di auto ecc. non sono indirizzati esclusivamente a uno specialista, la cui consapevolezza è elevata, bensì anche al consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto.

Inoltre, come già indicato più sopra, la dicitura "TEST DRIVE" è un'espressione comunemente usata in inglese e che quindi è comprensibile anche dal consumatore medio, oltre che dal pubblico specializzato. È per tale motivo che l'Ufficio non concorda con le affermazioni del richiedente rispetto al pubblico di riferimento.

Inoltre, il consumatore professionale, la cui consapevolezza è elevata, proprio perché tale, comprenderà senza necessità di particolari sforzi mentali quale sia il significato della dicitura "test drive" in relazione ai prodotti e servizi obiettati. Egli pertanto cercherà prodotti e servizi che sono destinati a/specificamente disegnati e/o concepiti per prove di guida di un veicolo a motore al fine di determinare le caratteristiche tecniche e pertanto attribuirà certamente alla dicitura "TEST DRIVE" il significato indicato dall'Ufficio.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Ufficio ritiene di aver compiuto un esame esaustivo del legame esistente fra i consumatori di riferimento e i prodotti e servizi obiettati. Ecco che allora deve essere altresì respinta l'argomentazione del richiedente inclusa nel punto 4.

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini "Test" e "Drive siano posti su due righe all'interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore. Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

L'Ufficio ritiene pertanto, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo, a differenza di quanto affermato dal richiedente.

Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estendibile all'insieme. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,

§ 86). Ecco che allora devono essere altresì respinte le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 5.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell'Unione n. 12 936 241 "TEST DRIVE MARANELLO" che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio "TEST DRIVE".

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui la registrazione n. 12 936 241 "TEST DRIVE MARANELLO" di cui il richiedente è titolare è stata accettata dall'EUIPO, l'Ufficio rileva che si tratta di un marchio diverso, non comparabile con quello in esame. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative 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, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 6 sono dunque da rigettare.

Per le ragioni di cui 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. 14 729 943 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:  
Classe 12 Autovetture; auto sportive; trasporti [veicoli]; veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari; veicoli terrestri.  
Classe 35 Pubblicità; organizzazione di eventi; esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.  
Classe 39 Organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida; noleggio di automobili; noleggio di veicoli a motore; noleggio di vetture da corsa; organizzazione di visite turistiche; organizzazione di visite guidate; organizzazione, prenotazione e gestione di escursioni; servizi di autisti; prenotazione di autovetture a noleggio; fornitura di informazioni tramite internet inerenti il noleggio di automobili.  
Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive, incluso servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida; formazione per automobilisti; addestramento dei conducenti; lezioni di guida sicura; istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli; organizzazione di corsi di formazione per turisti; organizzazione di tornei; organizzazione di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; servizi di registrazioni video; scuola guida; noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; organizzazione di competizioni sportive; organizzazione di rally, tour e gare automobilistiche.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.

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.