

# **TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO**

## **09.06.2017**

**TRAUMGEL**

### **TRAUMGEL MARCHIO DESCRITTIVO – EUIPO 09.06.2017**

Si tratta di un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come “un modo normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non avrà bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un’espressione, nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come precedentemente sottolineato: ” creme del tipo gelatinoso concepite per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi “.

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

Alicante, 09/06/2017

LUNATI & MAZZONI S.R.L. Via Carlo Pisacane, 36 I-20129 Milano ITALIA  
Fascicolo n°: 016289712

Vostro riferimento: 12335MCM438 Marchio: TRAUMGEL

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ESI S.P.A. Corso Ferrari 74/6 I-17011 ALBISOLA SUPERIORE (Savona) ITALIA

In data 15/02/2017 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 14/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio è distintivo perché include un elemento grafico che mostra un notevole grado d'immaginazione e impatto visivo in grado, di per sé, di attrarre l'attenzione del consumatore.

2. Gli elementi verbali che costruiscono il segno possono essere suggestivi ma non esclusivamente descrittivi. Infatti, il segno in questione richiede una certa immaginazione e diversi passaggi mentali per il pubblico pertinente perché questo possa giungere alla stessa conclusione dell'Ufficio. A sostegno delle sue argomentazioni la richiedente cita la sentenza della Corte C-389/99 Baby-dry del 20 settembre 2001.

3. Infine, la ricorrente sostiene che marchi simili sono già stati registrati dall'Ufficio, in particolare: 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 prodotti Classe 3: Gel idratanti [cosmetici]; Gel per il corpo; Gel per le mani; Gel per uso cosmetico; Gel per il viso; Cosmetici sotto forma di gel; Gel per massaggi, non ad uso medico; Gel all'aloë vera per uso cosmetico; Gel per massaggi non ad uso medico; Creme non medicate; Creme dermatologiche [non medicate]; Idratanti per la pelle; Emollienti per la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle. L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti. Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all'aloë vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel topici per uso medico e terapeutico. 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, secondo l'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).

Per quanto riguarda il punto 1 l'Ufficio osserva quanto segue:

Per quanto riguarda il grado di stilizzazione del segno, l'Ufficio ribadisce che la struttura del segno di cui viene chiesta la registrazione è piuttosto ovvio e ordinaria. Il marchio appare in caratteri di stampa piuttosto comuni. La costruzione del segno con il rettangolo e l'elemento verbale scritto in parte in corsivo ed in parte no, al suo interno è banale ed il consumatore non vi presterà loro grande attenzione. Questi elementi, infatti, per loro natura e dimensioni, non sono in grado di imprimere un'effettiva e durevole impressione nella mente del consumatore né, d'altra parte, sono in grado di deviare l'attenzione di quest'ultimo dal significato della parola. Essi incidono, per le loro dimensioni, posizione e caratteristiche, in un modo del tutto trascurabile e in ogni caso non sono tali da distogliere l'attenzione del pubblico interessato dal messaggio trasmesso dall'elemento verbale.

L'Ufficio ritiene pertanto che, anche se il segno in questione contiene degli elementi figurativi, essi non possiedono una caratteristica tale da dotare il marchio nel suo complesso, di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Per quanto riguarda il punto 2 l'Ufficio osserva quanto segue: Come indicato nella nostra comunicazione precedente, la combinazione delle parole TRAUM e GEL sebbene non appaia in alcun dizionario, è facilmente intelligibile e comprensibile dai consumatori dei prodotti in questione che, come si è rilevato nella nostra precedente comunicazione, sono costituiti da un consumatore medio. Le due componenti TRAUM e GEL rimangono indipendenti in modo che i consumatori possono distinguere ciascuna di esse nel suo significato. La combinazione, come rilevato in precedenza, obbedisce ad un schema che consiste nel combinare le parole descrittive lasciando trasparente il loro significato in modo da convogliare un nuovo concetto che tuttavia è sempre correlato alle caratteristiche dei servizi di cui trattasi. Non si tratta, quindi, della creazione di un neologismo dotato di un significato arbitrario. Un neologismo, infatti, è registrabile nella misura in cui sia distintivo e non descrittivo. Ciò è evidente quando, come nel caso presente, si tratta di indicare oggetti o servizi nuovi per i quali la loro identificazione è necessariamente nuova e descrittiva allo stesso tempo. Infatti, come sottolineato dalla richiedente, il valore distintivo (o descrittivo) di un segno va valutato alla luce del pubblico di riferimento o dal punto di vista del consumatore del prodotto o servizio in oggetto. Contrariamente al caso Baby-Dry citato dalla richiedente, dove il consumatore deve compiere una serie di passaggi mentali per passare dal concetto di Baby-dry (bebè-secco/asciutto) a il significato realmente veicolato in forma ordinaria e, cioè: "mantiene il bebè asciutto", nel presente caso la costruzione è effettivamente quella ordinaria e comune nel settore per indicare la funzione o la natura del prodotto. In altri termini, mentre detta costruzione caratterizzata, come si è detto, dalla combinazione di due o più elementi descrittivi è quanto di più comune nel settore farmaceutico, per cui il consumatore non lo percepisce come inusuale, ciò non vale necessariamente

per i pannolini o per altri tipi merceologici. Pertanto il significato veicolato dal segno non sarà, da questo tipo di pubblico, percepito come combinazione inusuale di termini di per se descrittivi. Si tratta quindi di un segno che, ci sembra, sia ragionevole considerare come descrittivo in quanto percepito dal pubblico di riferimento come "un modo normale per designare i prodotti o per designare le loro caratteristiche essenziale nel linguaggio specialistico del settore in questione. È ovvio che non vi è necessità di compiere alcuno sforzo di immaginazione e non avrà bisogno di fare qualsiasi processo mentale attraverso varie fasi per comprendere il carattere descrittivo del segno. Pertanto, i consumatori dei prodotti di cui alla classe 5 assoceranno automaticamente nella loro mente i due elementi con il risultato che essi lo percepiscono come un'espressione, nel complesso, significativa e dotata di un chiaro carattere descrittivo, cioè come precedentemente sottolineato: " creme del tipo gelatinoso concepite per essere utilizzate nel trattamento e la cura di traumi ".

Per quanto riguarda il punto 3 l'Ufficio osserva quanto segue: Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, 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).

"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, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Di conseguenza, dato il carattere descrittivo del segno per i servizi menzionati, si deve necessariamente concludere che il segno sia pure privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE.

Conclusioni:

Per i motivi di cui sopra e ai sensi dell'articolo 7(1)(b) e (c) EUTMR e articolo 7, paragrafo 2 EUTMR, l'applicazione per l'Unione Europea il marchio n. 16 289 712 TRAUMGEL è respinta per i prodotti rivendicati nella classe 5 e, cioè: Classe 5: Creme per alleviare il dolore; Gel antinfiammatori; Gel per uso dermatologico; Gelatina per uso medico; Gel all'aloe vera per uso terapeutico; Gel di pronto soccorso per uso topico; Gel topici per uso medico e terapeutico.