



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-458/13

Joseba Larrañaga Otaño

e

Mikel Larrañaga Otaño

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GRAPHENE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Obiettivo — Imperativo di disponibilità*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Marchio denominativo GRAPHENE*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi considerati nella domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 75)

5. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale anteriore dell'Ufficio*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

1. I segni o le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, sono quelli che, nell'ambito di un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire per designare, direttamente o tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, i prodotti o i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione. Ne consegue che, perché un segno incorra nel divieto enunciato da detta disposizione, è necessario che esso abbia un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei medesimi prodotti o servizi o di una loro caratteristica.

Affinché l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) rifiuti una registrazione sulla base del motivo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, non occorre che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli per i quali la domanda è presentata, o descrittivi delle caratteristiche di tali prodotti o servizi. È sufficiente, come risulta dallo stesso testo di detta disposizione, che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a siffatti fini. Un segno denominativo deve, dunque, essere escluso dalla registrazione, in applicazione della predetta disposizione, se, in almeno uno dei suoi significati potenziali, esso designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Per il resto, è indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte siano essenziali o accessorie sul piano commerciale.

La circostanza che il marchio richiesto descriva una caratteristica inesistente allo stato della tecnica non esclude che esso sia percepito come descrittivo dal pubblico di riferimento. È sufficiente, per giustificare il diniego del marchio richiesto, che quest'ultimo, nella percezione del pubblico di riferimento, sia utilizzabile per designare una caratteristica attuale o potenziale dei prodotti di cui trattasi, persino inesistente allo stato della tecnica. Tale possibilità dev'essere valutata in relazione alla percezione del pubblico di riferimento e non secondo la conclusione di esperti scientifici.

(v. punti 16, 20-22)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

3. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, è descrittivo dei prodotti di cui alla domanda di marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, composto tanto dal grande pubblico quanto dal pubblico professionale specializzato, il segno denominativo GRAPHENE, la cui registrazione è chiesta per «armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio», «fili per uso tessile» e «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi, rispettivamente, nelle classi 13, 23 e 25 dell'Accordo di Nizza. Tra il marchio richiesto e i prodotti di cui alla domanda di registrazione sussiste, infatti, un nesso sufficientemente diretto e concreto, tale da consentire al predetto pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristica attuale o potenziale dei prodotti in questione, vale a dire la presenza di grafene nella loro composizione.

(v. punti 19, 23, 24)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 36)