

BVGer B-787/2007 vom 14. August 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-787_2007

FR: TAF B-787/2007 du 14 août 2007

IT: TAF B-787/2007 del 14 agosto 2007

Regeste

Motivi assoluti d'esclusione

Erwägungen

E. 1

La decisione dell'autorità inferiore del 28 dicembre 2006 rappresenta una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 lett. c). Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni concernenti il rigetto di domande di registrazione di marchi ai sensi dell'articolo 5 PA (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale; LTAF, RS 173.32). In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cov. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA), il rappresentante legale della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA) e i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Giusta l'art. 2 lett. a LPM sono esclusi dalla protezione come marchi i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono. Il motivo dell'esclusione di tali segni dalla protezione come marchi è giustificato dalla necessità di lasciarli alla libera disposizione di ognuno o dalla mancanza di carattere distintivo (Christoph Willi, MSchG Kommentar, Zurigo 2002, di seguito MSchG-Willi, N 34 ad art. 2). Si considerano di dominio pubblico quei segni che non sono atti ad identificare prodotti e servizi e che non possono essere compresi quale indicazione di provenienza di una determinata impresa (Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, seconda edizione, Basilea 1999, di seguito MSchG-David, N 5 ad Art. 2). Appartengono al dominio pubblico in particolare indicazioni generiche e designazioni descrittive, vale a dire dichiarazioni concernenti il genere, la qualità, la quantità, la determinazione del valore o di altre caratteristiche di prodotti e servizi. Per ammettere il dominio pubblico di un segno non è sufficiente che il marchio evochi associazioni di idee o contenga allusioni che indicano solo lontanamente le caratteristiche del prodotto. Il carattere descrittivo di un segno deve essere direttamente riconosciuto dalle persone a cui il segno si rivolge senza un particolare sforzo di riflessione o d'immaginazione (DTF 128 III 454, consid. 2.1., MSchG-David, N 5 ad art. 2). A questo riguardo è sufficiente che il riconoscimento del carattere descrittivo sia possibile in una sola zona linguistica della Svizzera (DTF 129 III 225 consid. 5.1., 128 III

447 consid. 1.5. con rinvii). L'appartenenza di un segno al dominio pubblico si valuta secondo l'impressione che lascia nell'insieme (Marbach, Markenrecht in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR, Band III, Kennzeichenrecht, Basilea 1996, pag. 35). È possibile che nel marchio siano inclusi elementi che non sono di dominio pubblico, però la componente principale deve avere carattere distintivo oppure gli elementi di carattere distintivo devono marcare l'impressione d'insieme (MSchG-David, op. cit., N 8 ad art. 2). Se il senso descrittivo di un segno risulta evidente, la possibilità di altre interpretazioni meno ovvie non annulla il carattere di dominio pubblico (sic! 2003, 495 ss. consid. 4). In caso di combinazioni di vocaboli oppure di segni composti da diversi singoli vocaboli l'esame comincia con l'accertamento del senso delle singole componenti (cfr. Marbach, op. cit., pag. 36). Inoltre si esamina un segno sempre in stretto rapporto con i prodotti e i servizi per i quali è stato depositato (sic! 2005, 278).

E. 3

L'autorità inferiore ha respinto la domanda di registrazione del segno PUNTOIMMOBILIARE, in quanto segno di dominio pubblico. Essa sostiene che PUNTOIMMOBILIARE è capito dai consumatori interessati di lingua italiana come "luogo dove sono esperiti servizi in ambito immobiliare" e quindi come rinvio diretto al loro fornitore, alla loro destinazione ed al loro contenuto tematico. Per l'autorità inferiore l'espressione "punto servizi" seguita da un termine che ne precisa l'ambito professionale è usuale nella lingua italiana, come dimostrato anche da una ricerca effettuata su internet (p. e.: punto servizi informativi, punto servizi doganale, punto servizio immigrazioni, punto servizi email, punto servizi bibliotecari). Il consumatore medio di lingua italiana è quindi abituato a tali costruzioni lessicali e le capisce anche in tale senso. Il segno in questione è composto dalla parola "punto" seguita da "immobiliare". L'aggettivo "immobiliare" designa in modo indubbio un ambito professionale ben preciso, nel caso concreto "servizi immobiliari", mentre la parola "punto" designa invece un luogo dove sono offerti tali servizi. Altre interpretazioni del segno non risultano né logiche né pertinenti. La ricorrente ritiene che il segno PUNTOIMMOBILIARE non è descrittivo ed è sufficientemente distintivo. A suo avviso il consumatore medio di lingua italiana non è assolutamente abituato all'espressione PUNTOIMMOBILIARE, poiché essa non esiste in lingua italiana e quindi non ha alcun significato ed etimologia, tanto più che non si trova in nessun vocabolario di lingua italiana. La ricorrente ribadisce che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE è notevolmente differente da PUNTO IMMOBILIARE con spaziatura nel mezzo e che non ha la stessa accezione di "punto vendita". Detta espressione non esiste in grammatica, né la si trova sul vocabolario. Nemmeno l'espressione "punto servizi" è riportata nei vocabolari di lingua italiana. La ricorrente contesta che l'autorità inferiore associ il segno PUNTOIMMOBILIARE con l'espressione "punto servizi", la quale non è riportata da vocabolari di lingua italiana. Secondo la decisione impugnata l'autorità inferiore ha trovato l'espressione "punto servizi" in internet, solamente dalla quarta pagina di risultati della ricerca, tra l'altro tramite un sito italiano e non svizzero. A mente della ricorrente il segno in questione non contiene l'espressione "punto servizi immobiliari", bensì PUNTOIMMOBILIARE, segno che non contiene la parola servizi, né la sottintende. Nelle classi di protezione non si rivendica neppure la protezione di "servizi immobiliari". La ricorrente sottolinea infine che il segno in questione non equivale a "punto servizi immobiliari", non può essere compreso come luogo dove sono esperiti servizi immobiliari, bensì il termine "punto" in legame all'aggettivo "immobiliare" non dà senso se non con un notevole sforzo di immaginazione. Ella ribadisce che con notevole sforzo il consumatore di

lingua italiana può eventualmente giungere alla conclusione che PUNTOIMMOBILIARE significa "agenzia immobiliare che si chiama Punto".

E. 4

Va dapprima accertato quale senso poteva essere dato al segno PUNTOIMMOBILIARE e di seguito metterlo in relazione ai servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio. A dipendenza dalle conclusioni alle quali si giungerà, si dovranno ancora determinare le questioni della forza distintiva e dell'eventualità di tenere libero il segno alla disposizione di tutti.

E. 4.1

Il segno in esame è composto dal sostantivo "punto" e dall'aggettivo "immobiliare". Entrambi appartengono inconfondibilmente alla lingua italiana. La parola "punto" ha più significati, tra l'altro quello di "luogo determinato, preciso" e di "posto", mentre l'aggettivo "immobiliare" significa "che riguarda beni immobili" (cfr. www.garzantilinguistica.it). Come sostiene a giusto titolo l'autorità inferiore, la parola "punto" è utilizzata nel senso di posto in espressioni come "punto di vendita", "punto di ritrovo", "punto di ristoro", "punto di informazione" eccetera. Nel Dizionario della lingua italiana Devoto / Oli si legge: "Di recente, a proposito di posti designati a svolgere un servizio nell'ambito di una più vasta pianificazione (p. di ristoro) o di organizzazione (p. vendita o p. di vendita)" (Devoto / Oli, edizione 2004 2005, pag. 2182). Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, si può ragionevolmente concludere che la combinazione della parola punto con l'offerta di servizi è rientrata a far parte del linguaggio italiano corrente, tanto da trovare concretamente espressione negli ambiti professionali più svariati (punto vendita, punto servizi doganale, punto servizi finanziari eccetera).

E. 4.2

La ricorrente è dell'opinione che il segno PUNTOIMMOBILIARE è sufficientemente distintivo e non è descrittivo e che il consumatore medio lo può capire solo con un notevole sforzo di immaginazione. Questo argomento ignora che i prodotti e i servizi a cui si riferisce il segno rappresentano il criterio rilevante per stabilire se un segno è facilmente distinguibile o meno (cfr. MSchG-Willi, N 21 ad art. 2). Se da una parte una valutazione astratta del segno potrebbe ancora dare adito a diverse interpretazioni che in caso di segni composti da più parole ne giustificano la protezione come marchio, dall'altra risultano un senso chiaro e un carattere descrittivo, non appena il segno è messo in relazione con determinati prodotti e servizi (cfr. MSchG-Willi, N 90 ad art. 2). La ricorrente ha depositato il segno e chiesto la registrazione per servizi delle classi 35 e 36. Per la classe 35 ella ha elencato: servizi commerciali, promozione delle vendite, intermediazione nel settore commerciale, amministrazione e gestione in ambito commerciale. Nella classe 36 ella ha incluso: intermediazione nel settore immobiliare, amministrazione e gestione di immobili, consulenza in ambito immobiliare, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze in tale ambito, servizi di un agente immobiliare e affari finanziari. Se si mette il segno PUNTOIMMOBILIARE in relazione ai servizi concreti richiesti dalla ricorrente, in esso non sono altro che riflesse le caratteristiche dei servizi rivendicati, in modo esplicito nella classe 36, mentre per quelli della classe 35 si può ragionevolmente dedurre che si tratta di servizi tipicamente esperiti da un'agenzia nel ramo immobiliare. Il consumatore medio di lingua italiana non può che interpretare il segno nell'insieme come luogo, posto, dove vengono offerti e svolti servizi immobiliari in generale. Si può verosimilmente presumere

che la cerchia dei consumatori interessati giunga a quest'interpretazione senza un grande sforzo di immaginazione. È invece più difficile immaginare che il segno in esame può essere compreso come "agenzia immobiliare che si chiama Punto", tanto è vero che la combinazione della parola punto con l'aggettivo immobiliare concretizza in modo chiaro l'espressione "punto servizi in un determinato ambito professionale", lasciando apparire meno evidente la conclusione che dietro al segno si nasconda un'agenzia ben precisa. La possibilità di altre interpretazioni meno ovvie non è comunque sufficiente ad annullare il carattere di dominio pubblico (sic! 2003, 495 ss. consid. 4).

E. 4.3

La ricorrente sostiene che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE non esiste in lingua italiana e quindi non ha alcun significato ed etimologia, tanto più che non si trova in nessun vocabolario di lingua italiana. La ricorrente ribadisce che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE è notevolmente differente da PUNTO IMMOBILIARE con spaziatura nel mezzo. La circostanza che un dato segno sia nuovo, inconsueto o formulato in una lingua straniera e non si trovi in nessun vocabolario non ne esclude il carattere descrittivo. È decisivo se i consumatori svizzeri - in questo caso di lingua italiana - comprendono il segno conformemente all'uso linguistico e alle regole di fonetica come informazione su determinate caratteristiche o qualità dei prodotti o servizi (DTF 108 II 487 consid. 3; 104 Ib 65 consid. 2; 103 II 339 consid. 4c). Una designazione descrittiva in lingua italiana come in casu fa parte del dominio pubblico. Una minima modifica di ortografia, cioè "punto immobiliare" scritto in una parola sola e senza spaziatura, che nel linguaggio parlato passerebbe in genere inosservata, non può cambiare nulla a questo risultato, poiché non atta a conferire la forza distintiva concreta al segno (cfr. sic! 2005, pag. 21, consid. 9). Da quanto precede l'autorità ha accertato a giusto titolo che il segno PUNTOIMMOBILIARE è capito dal consumatore medio svizzero di lingua italiana nel senso di "luogo in cui sono esperiti servizi immobiliari" in relazione ai servizi rivendicati. Anche gli indizi utilizzati dall'autorità inferiore (dizionari, pagine internet) per giungere a questa conclusione non lasciano spazio ad altri tipi di interpretazione. Non riferendosi ad un'impresa ben precisa, il segno in esame manca di forza distintiva concreta. In considerazione del carattere descrittivo del segno ne si deduce la necessità di poter utilizzare simile indicazione per contraddistinguere servizi uguali o simili. Si giustifica quindi tenere il segno PUNTOIMMOBILIARE alla libera disposizione di tutti. Per questi motivi il segno PUNTOIMMOBILIARE non può essere ammesso alla registrazione come marchio, in quanto segno di dominio pubblico.

E. 5

La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di averle negato l'applicazione della parità di trattamento di fronte a marchi già registrati, i quali apparirebbero privi di carattere distintivo. Nel suo scritto del 7 marzo 2006 la ricorrente aveva segnalato i marchi CARIBTOURS, FLUGSHOP, LA BELLA ESTATE, FERRARI SHOP, CASTELLO DEL SOLE e FESTA DELLE FRAGOLE. Nello scritto del 29 settembre 2007 ella ha indicato che negli ultimi tre anni erano stati registrati marchi secondo lei banali e descrittivi come PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS, IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOBILIEN-GALERIE, GREENHOUSE, WOHNFÜHLEN, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI. La ricorrente osserva che per i marchi citati successivamente la registrazione è stata accolta in riferimento a servizi della classe 36.

Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha addotto che, per quanto attiene alle marche PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS e GREENHOUSE, essi si compongono di elementi verbali che non hanno nulla in comune con quelli di cui consta il segno in questione. In riferimento al marchio IMMOSEARCH.CH, l'autorità inferiore ha osservato che esso presenta un elemento grafico che rende il segno sufficientemente distintivo nel suo insieme. Anche il marchio IMMOBILIEN BUSINESS è secondo il parere dell'autorità inferiore sufficientemente distintivo a causa dell'elemento grafico e della rivendicazione di colore. Un paragone con il marchio IMMO1 non è pertinente, considerato che la cifra 1 conferisce chiaramente il carattere distintivo. L'autorità inferiore ha aggiunto che il marchio IMMOBILIEN-GALERIE è stato ammesso per i termini generali della classe 36 all'infuori dei "servizi immobiliari" e il termine "Galerie" conferisce al marchio il carattere distintivo. Ella ha ritenuto non pertinenti le asserzioni della ricorrente in merito al segno IMMOCORNER, in quanto tale segno presenta un elemento grafico sufficientemente distintivo. Secondo l'autorità inferiore il segno PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, pur quanto presenti due elementi verbali uguali al segno in questione, è stato registrato non come marchio verbale, ma come marchio figurativo. Gli elementi grafici insieme alla rivendicazione di colore "blu, rosso" sono stati ritenuti sufficienti per ammettere la forza distintiva del segno nel suo insieme. L'autorità inferiore ha quindi concluso che le registrazioni menzionate dalla ricorrente non risultano direttamente paragonabili al segno verbale PUNTOIMMOBILIARE, per cui il principio della parità di trattamento, secondo l'autorità inferiore, non trova applicazione. Le censure della ricorrente non sono fondate. Dopo che è stato accertato che l'autorità inferiore ha attribuito il segno PUNTOIMMOBILIARE al dominio pubblico conformemente all'art. 2 lett. a LPM (cfr. consid. 4.), con il rimprovero che è stato violato il principio della parità di trattamento è possibile richiedere solamente la parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF del 25 novembre 2004 n. c. P. 4.A.5/2004/lma, consid. 4.3.). Giusta la prassi del Tribunale federale il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità è ammesso in via eccezionale, a condizione che un'autorità applichi in modo costante una prassi illegale e che faccia capire di non aver intenzione nemmeno in futuro di scostarsi da questa prassi (DTF 127 I 1 consid. 3a pag. 2 con ulteriori rinvii). La circostanza che negli ultimi tre anni sono stati registrati marchi eventualmente di dominio pubblico nei singoli casi citati dalla ricorrente non le dà il diritto di parità di trattamento nell'illegalità. Dapprima si pone l'accento sul fatto che, per quanto riguarda i marchi LA BELLA ESTATE, CASTELLO DEL SOLE e FESTA DELLE FRAGOLE, essi sono stati depositati e registrati per servizi diversi da quelli rivendicati dalla ricorrente, per cui, a prescindere dal fatto che non contengono elementi verbali in comune, essi non possono essere confrontati. Come ha fatto giustamente notare l'autorità inferiore nella decisione impugnata, una parte dei marchi invocati dalla ricorrente non può essere paragonata al segno in esame per l'assenza di elementi verbali in comune (PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS e GREENHOUSE). In relazione ai marchi IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, si rileva quanto segue: Il marchio IMMOSEARCH.CH appare scritto di traverso e non su una linea dritta. Anche se scritto in una sola parola, le lettere iniziali degli elementi Immo e Search sono scritte in maiuscolo; in più sopra l'abbreviazione CH è disegnata una lente di ingrandimento. Questa serie di componenti grafiche è atta a conferire a tale segno la necessaria forza distintiva. Il marchio IMMOBILIEN BUSINESS è stato registrato anche per prodotti delle classi 9 e 16 oltre che

a quelli delle classi 35 e 36 come nel marchio in esame. La forza distintiva richiesta emerge dagli elementi grafici del marchio: la parola Immobilien è scritta in rosso vivo e in caratteri di dimensione maggiore rispetto alla parola Business che è scritta in bianco sullo sfondo delle lettere I-M-M-O. Il marchio IMMO1 è stato registrato per una più grande varietà di prodotti rispetto al marchio in questione. In esso sono compresi prodotti delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42. Gli elementi verbali di questo marchio si scostano per la maggior parte dal marchio in esame e consistono nel suffisso Immo con l'aggiunta della cifra 1, il tutto scritto in una parola sola. Pertanto risulta plausibile, che la forza distintiva del marchio è data dalla cifra 1. Per quanto attiene al marchio IMMOBILIEN-GALERIE, esso è stato registrato per i servizi della classe 36, ma a differenza del segno in questione ad eccezione dei "servizi immobiliari", ovvero solo per "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte", per cui esso non può apparire descrittivo nei confronti dei servizi per i quali è stata richiesta la sua registrazione e dispone quindi del carattere distintivo richiesto. Il marchio IMMOCORNER non è solo marchio verbale, ma presenta anche aspetti grafici sufficienti ad affermarne la forza distintiva: la parola IMMOCORNER è scritta in piccolo su sfondo bianco, le lettere sono staccate l'una dall'altra e di colore grigio; in più, in basso verso destra dopo la lettera r finale è disegnato un angolo retto. Il marchio PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI è stato registrato per i servizi della classe 36 per i quali è stata anche richiesta la registrazione del marchio in questione. Contrariamente a quest'ultimo il marchio PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI non è esclusivamente un marchio verbale, bensì figurativo. Gli elementi verbali appaiono su sfondo blu e nello spazio della lettera O nella parola Punto è stato disegnato un punto rosso. Di conseguenza può essere ammesso il carattere distintivo di questo segno. In riassunto si osserva che a differenza del marchio in esame, IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, pur quanto siano in parte in relazione con servizi delle classi 35 e 36, non sono esclusivamente marchi verbali, bensì combinati con elementi grafici. La combinazione dell'elemento verbale con l'elemento visivo aiuta il consumatore ad associare ai marchi menzionati una determinata impresa e a riconoscerne i servizi. Una minima differenza può essere quindi già sufficiente per conferire il carattere distintivo ad un marchio. Da quanto precede si conclude quindi che l'autorità inferiore osserva a giusta ragione che le situazioni menzionate nel ricorso non sono paragonabili al caso di specie. Anche nella denegata ipotesi che esista una prassi illegale nelle procedure di registrazione di marchi combinati, con ciò non è giustificata una prassi illegale nelle procedure di registrazione di marchi esclusivamente verbali. Ma anche volendo ammettere che le singole registrazioni indicate dalla ricorrente possano essere confrontate con il segno in esame sia in merito ai segni in comune sia in merito ai servizi per i quali essi sono registrati, non si può concludere che esiste una prassi illegale costante. Da quanto precede, la ricorrente non può appellarsi con successo al diritto di parità di trattamento nell'illegalità.

E. 6

Il ricorso si rivela quindi essere infondato e va respinto.

E. 7

Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe a carico della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria

delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Nelle procedure di registrazione dei marchi occorre stimare l'interesse della parte ricorrente alle spese di una nuova registrazione e alla preparazione del lancio del marchio sul mercato, nel caso la domanda di registrazione pendente non venga accolta. In assenza di dati rilevanti per l'importo, l'ampiezza della causa è fissata sulla base di valori empirici ad un totale di almeno fr. 30 000.- (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ss.; L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. edizione, Basilea 1998, pag. 29 s.; cfr. sentenza del 27 giugno 2007 del Tribunale federale, 4A_116/2007/len, consid. 3). Alla ricorrente non viene assegnata - poiché soccombente - alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.