

“Bach” e “Rimedi ai fiori di Bach” restano farmaci generici

L'Ufficio comunitario per la registrazione dei marchi commerciali riconosce NON VALIDO il nome “Bach” di Nelson e le registrazioni relative ai “Rimedi ai fiori di Bach”

- Siamo molto lieti di comunicare che in data 11 settembre 2008, l'OHIM(L'ufficio comunitario preposto alla registrazione dei brevetti commerciali europei) ha deciso che le parole “Bach” e “Rimedi ai Fiori di Bach” sono termini generici, che i marchi commerciali comunitari di Nelson sono da considerarsi non validi ed ha assegnato i costi in nostro favore. (Euro 1.150).
- Nel 2000 , Healing Herbs ha vinto l'ultima sessione di appello presso la Camera dei Lords, confermando così la decisione del tribunale e presso la Corte di Appello: che le registrazioni in Gran Bretagna del marchio commerciale Nelson/Bach Flower Remedies Ltd aveva ottenuto per il marchio commerciale BACH/BACH FLOWER REMEDIES non potevano essere considerati validi in quanto termini descrittivi o generici.
- Ciononostante, Nelsons/Bach Flower RemediesLtd ritennero di avere ragione. Per eludere le decisioni dei tribunali britannici nel 2003 essi presentarono domanda ed ottennero le registrazioni dei marchi commerciali comunitari esattamente con le stesse parole.
- Healing Herbs Ltd non poté allora presentare opposizione alla loro domanda di registrazione commerciale dei marchi poiché non eravamo in possesso di simili marchi commerciali noi stessi.
- Certo, la posizione di Healing Herbs è sempre stata chiara- noi affermiamo che le parole sono generiche e pertanto nessuno può pretendere diritti esclusivi su di essi.
- Ciò che poteva fare Healing Herbs, immediatamente dopo che “Bach” e “Bach Flower Remedies” furono registrati quali marchi commerciali comunitari, fu di presentare domanda affinché queste registrazioni fossero annullate. E ciò abbiamo fatto.
- L'OHIM , con una sentenza estremamente chiara, è pervenuta adesso ad un certo numero di interessanti conclusioni, e cioè :
- Healing Herbs aveva presentato “prove abbondanti” per dimostrare che si trattava di termini generici

- Sia il pubblico specialistico che quello generale considerano i termini quali descrittivi e generici
- Nelsons/Bach Flowers Limited non sono riusciti a provare che i termini avevano assunto un carattere distinto quando essi avevano presentato la loro domanda
- Il fatto di mostrare vendite consistenti e le relative spese pubblicitarie non costituiscono motivo sufficiente a giustificare una tale presa di posizione
- Se Nelsons/Bach Flowers Remedies fossero riusciti a mantenere la validità delle loro registrazioni, ne avrebbero indubbiamente fatto uso contro le numerose persone che in tutta l'Unione Europea utilizzano i termini Bach e fiori di Bach.

Ufficio per l'armonizzazione nell'ambito del mercato interno(marchi commerciali e design) Marchi commerciali e ufficio per gli annullamenti

Sentenza della Divisione Annullamenti del 9/09/2008

Procedure legali di dichiarazione di invalidità

OHIM numero di riferimento: 1199 C

MCC: 3047 801 Bach

Lingua delle procedure: Inglese

RICHIEDENTE

Healing Herbs Ltd.

P.O. Box 65

Walkerstone

Hereford HR2 0UW

Regno Unito

RAPPRESENTANTE

Taylor Wessing Llp

Carmelite

50 Victoria Embankment

Blackfriars

Londra EC 4Y ODX

Regno Unito

DETENTORE

BACH Flowers Remedies Ltd.

5 Endeavour way

DEL MARCHIO

Wimbledon

COMMERCIALE

Londra SW 19 9UH

Regno Unito

COMUNITARIO

Rappresentante

Beck Greener

Fulwood House

12 Fulwood place

Londra WC 1V 6HR

Regno Unito

La divisione annullamenti

composta da : Wouter Verburg, Alvaro Sesma ed Alexandra Apostolakis ha emesso la seguente sentenza in data 09/09/2008:

1. La registrazione del MCC nr. 3 047 801 BACH viene annullata per tutte le merci
2. I costi del richiedente verranno assunti dal detentore del MCC.(MCC)

E stabilisce i costi come segue :

I costi da pagare da parte del detentore del MCC al richiedente in conformità all'articolo 81(6) del Regolamento relativo al MCC insieme con il decreto 94(3) del regolamento internazionale ammontano a : 1150 Euro (450 Euro- di costi di rappresentanza in giudizio- e 700 euro- di tassa per l'annullamento-).

Fatti e argomentazioni

(1)Il MCC nr. 3047801 BACH(marchio in parole) è stato presentato in data 06/02/2003 e registrato in data 17/03/2005 per rimedi a base di fiori ed a base di essenze floreali; preparati e sostanze per il trattamento e l'alleviamento di stati emotivi e psicologici e disordini di classe 5.

(2) in data 11/04/2005 il richiedente ha presentato una richiesta per una dichiarazione di annullamento sulla base di motivi inderogabili. Il richiedente basa la sua richiesta sull'articolo 51

(1) (a) del Registro preposto alla registrazione dei marchi commerciali comunitari , e sostiene che il marchio non debba essere annullato in base all'articolo 7(1) (a) (b) (c) e (d) del Registro comunitario dei marchi commerciali.

(3)Il detentore del MCC, è pienamente consapevole del fatto che nel caso di "BACH" si trattava di un termine generico per i beni registrati. E' stato quindi presentata istanza in cattiva fede.

(4) In data 1/09/2005 al detentore del marchio commerciale è stata notificata la richiesta.

(5) Il proprietario del MCC ed il richiedente hanno avuto ampia opportunità per presentare le loro eventuali osservazioni durante la fase del procedimento legale.

(6) Il richiedente sostiene che il termine "BACH" è descrittivo relativamente ai beni in oggetto. La parola Bach e l'espressione rimedi basati sui fiori di Bach sono stati utilizzati in Europa fin dagli anni '30 per descrivere rimedi sulla base di fiori secondo le istruzioni dell'ora defunto Dr. Edward Bach per il trattamento di stati emotivi e/o psicologici senza fare alcun riferimento al produttore di tali rimedi. BACH, se applicato ad i rimedi medicinali basati su fiori, fa riferimento a qualsiasi di una serie di preparazioni dei fiori delle piante utilizzate nell'ambito di una medicina alternativa che ha lo scopo di curare uno stato di cattiva salute influenzando gli stati emotivi che ne sono alla base. Al momento della domanda di registrazione in data 6/02/2003 le parole BACH utilizzate per i prodotti registrati erano termini generici per rimedi naturali a base di fiori in conformità con i metodi/sistema curativo del Dr. Edward Bach.

La parola BACH e BACH FLOWER REMEDIES in Gran Bretagna sono state oggetto di causa. Fu promossa un'azione legale da parte del richiedente davanti all'Alta Corte Inglese (presieduta dal signor Justice Neuberger) per annullare le registrazioni del marchio commerciale o la loro registrazione in società da parte del detentore del MCC in Gran Bretagna e in seguito fu promosso un appello davanti alla Corte d'Appello.

Le sentenze nel luglio 2000 furono dichiarate definitive dalla più alta Corte Britannica, la Camera dei Lords, tutele sentenze confermarono che BACH e BACH Flower REMEDIES non potevano essere registrati in quanto marchi con le suddette parole per i beni richiesti di classe 5 e dovevano pertanto essere annullati. Nel 2001, il richiedente presentò domanda per annullare le registrazioni in Benelux del detentore del MCC per avere registrato a livello societario le parole BACH e BACH FLOWER REMEDIES presso la Corte Distrettuale dell'Aja. Ancora una volta, la Corte emise una sentenza in favore del richiedente basata sulla motivazione che la parola BACH e le parole BACH FLOWER REMEDIES sono termini generici per quanto riguarda i rimedi creati sulla base dei metodi del Dr. Bach.

(7) Il detentore del MCC sostiene le seguenti ragioni: il marchio BACH è, relativamente ai beni registrati, suscettibile di registrazione. Non è possibile infatti invocare alcuna ragione che ne renderebbero inimpugnabile l'invalidità. Le parole furono inventate dal Dr. Edward Bach che negli anni '30 inventò le medicine note come "rimedi a base di fiori". Il Dr. Bach fondò l'attività quale detentore del MCC ed il detentore del MCC è l'attuale successore del Dr. Bach che porta avanti oggi l'attività commerciale basata sui rimedi medicinali a base di fiori che il Dr. Bach ha avviato più di 70 anni fa. Verrà pertanto apprezzato che il detentore del MCC non è un neofita ma fa derivare il suo diritto al marchio in questione dall'ideatore del prodotto e l'ideatore dell'attività commerciale, lo stesso Dr. Bach. A partire dall'esito della causa presso una corte britannica nel 2001 il detentore del marchio commerciale ha aumentato l'importanza del modulo di firma del marchio BACH (sebbene non fino all'esclusione dei marchi dal punto di vista della loro pura espressione mediante parole). Il modulo di firma fu ritenuto dal tribunale britannico diverso dai prodotti e servizi registrati con il MCC a nome del detentore e la richiesta del richiedente di ottenere la registrazione britannica per la firma BACH fu annullata dal tribunale britannico, essa è stata pertanto rifiutata a causa del fatto che il detentore del MCC rinunciava al diritto di proprietà sulla parola Bach. Le importanti riviste britanniche che trattano il tema della salute "Qui salute" hanno attribuito ai rimedi BACH basati sulle proprietà medicinali curative dei fiori il loro "migliore marchio di categoria" per il 1997. Le parole BACH FLOWER REMEDIES o BACH furono considerate da uno delle più importanti riviste britanniche che si occupano di tematiche legate al tema della salute quale un nome di una marca e non un nome generico per il periodo che va dal

1997 al 2005 il valore totale delle vendite del detentore del MCC è stato approssimativamente di 150 milioni di euro. Dagli anni '30 al 1988 la quota di mercato relativa ai rimedi medicinali curativi a base di fiori era virtualmente del 100%. Nessuno, eccetto il detentore del MCC esercitava un'attività con i rimedi basati sulle proprietà medicinali curative dei fiori su scala commerciale. Nei tardi anni '80 il richiedente cominciò a produrre competitivamente rimedi basati sulle proprietà medicinali curative dei fiori. Altre aziende seguirono durante gli anni '90 questo percorso poiché la popolarità dei prodotti del detentore del MCC continuò a crescere e divenne evidente che si potevano realizzare profitti. Tuttavia, mentre la quota di mercato del detentore del MCC è diminuita a partire dal 1998, è ancora di gran lunga il fornitore dominante di rimedi basati sulle qualità medico-curative dei fiori, non soltanto in Gran Bretagna, ma in tutto il mondo. Anche oggi il detentore del MCC ha circa l'85% della quota di mercato del mercato britannico dei rimedi basati sulle proprietà medico-curative dei fiori ed in altri paesi ha una proporzione simile del mercato dei rimedi basati sulle proprietà medico-curative dei fiori. La prima domanda di marchio commerciale per aprire un'attività analoga a quella del detentore del MCC fu presentata nel 1979. Si trattava di una richiesta a livello nazionale britannico per il marchio BACH FLOWER REMEDIES. Questa domanda fu presentata quasi un decennio prima che il detentore del MCC sperimentasse una qualsiasi concorrenza ma fu presentata in previsione che, essendo aumentata di molto la popolarità dei prodotti del detentore del MCC, imprese rivali avrebbero tentato di inserirsi sul mercato di questi prodotti. Durante gli anni successivi l'azienda del detentore del marchio comunitario ha ottenuto un'ulteriore registrazione in Gran Bretagna, in altri paesi della UE ed in molti altri paesi del mondo. Si fa menzione in particolare del fatto che il detentore del MCC ha mantenuto le registrazioni dei suoi marchi BACH virtualmente per tutti i paesi che costituiscono oggi l'Unione Europea e per decenni anche per altri paesi. Ad esempio la prima delle registrazioni effettuate dal detentore del MCC dei suoi marchi commerciali BACH in Germania risalgono al 1981, in Danimarca al 1982, in Benelux al 1983, in Francia al 1983, in Italia e Spagna al 1989, in Irlanda al 1991 etc.

In Europa non sono emersi concorrenti fino al 1988/1989 quando il richiedente ha cominciato a commercializzare la propria linea di prodotti. Infatti, fino al termine della causa in Gran Bretagna nel 1999/2000 il detentore del MCC non era a conoscenza del fatto che vi fossero altri produttori di rimedi curativi medicinali a base di fiori in Gran Bretagna, Europa od altri paesi del mondo che li etichettasse od impacchettasse con il nome di BACH o BACH FLOWER REMEDIES. Deve anche essere tenuto presente che nel caso delle quattro aziende britanniche (il richiedente, Ainsworths, Crystal Essences, (Colin Burbridge) e Sun Essences (Vivianne Williamson) l'uso sistematico della parola BACH o di BACH FLOWER REMEDIES su materiale pubblicitario e sull'etichettatura è

cominciata soltanto alla fine della causa giudiziaria in Gran Bretagna nel 1999/2000. L'uso dei marchi in questione utilizzati per titoli di libri ed altre pubblicazioni non rivela nulla su come le parole vengano percepite ed utilizzate dal pubblico.

I riferimenti a dizionari, articoli scientifici e la Farmacopea Omeopatica britannica sono di tipo neutrale e non dimostrano che il nome sia di tipo generico. La sentenza del tribunale di prima istanza durante le procedure legali in Olanda riguardava la fattispecie se i marchi olandesi fossero specifici oppure no. La causa non riguardava l'analoga situazione in Belgio o Lussemburgo. In ogni caso la sentenza viene appellata. Più significativamente, il richiedente ha omesso di rendere noto che la recente richiesta per ottenere l'annullamento a causa della non caratterizzazione specifica della registrazione tedesca del detentore del MCC BACH è stata respinta in prima istanza e che ha ritirato il suo appello poiché il Tribunale gli ha comunicato che l'appello avrebbe avuto esito negativo. La sentenza in Germania è pertanto definitiva. Il richiedente ha anche omesso di rendere noto a questo tribunale della sentenza della Corte d'Appello francese della sentenza del tribunale che il marchio BACH è dotato di caratteristiche specifiche. Deve essere anche tenuta in considerazione la sentenza della Corte spagnola che ha di nuovo rifiutato di registrare in modo non legalmente valido il marchio Bach. Un tribunale nazionale ha finalmente emesso una sentenza che i marchi non presentano loro specifiche caratteristiche. Ma due tribunali nazionali, Germania e Spagna, hanno finalmente raggiunto la conclusione opposta e si sono dichiarate in favore del detentore del MCC. In Olanda deve essere ancora emessa una sentenza al riguardo.

I marchi BACH e BACH FLOWER REMEDIES sono a prima vista due prodotti con differenti caratteristiche per prodotti medicinali e storicamente quasi il 100% della quota di mercato dei rimedi medicinali curativi a base di fiori è detenuto dal detentore del MCC. I giudizi emessi in Gran Bretagna sono errati dalle fondamenta. In Germania le domande di annullamento presentate dal richiedente sono state finora respinte. Nel caso di cui si sta trattando, non vi è alcuna prova che i normali consumatori percepiscano BACH o BACH FLOWER REMEDIES quale descrizione delle proprietà del prodotto piuttosto che un marchio nonostante le dichiarazioni del richiedente che affermino il contrario. Il richiedente ed altri non possono chiamare i loro prodotti BACH FLOWER REMEDIES o BACH ma hanno il diritto di comunicare onestamente e correttamente che i loro rimedi medicinali curativi si basano sui metodi del Dr. Bach. Le registrazioni del marchio commerciale per marchi che consistono del nome stesso BACH o sono registrati come azienda con il nome di BACH del detentore del MCC nella maggior parte dei paesi europei e molti altri paesi nel mondo risalgono a molti decenni fa. Il richiedente non ha fornito prove adeguate che i normali consumatori percepiscano il marchio quale generico. Al richiedente è richiesta in procedimenti

giudiziari analoghi l'onere della prova. Il marchio commerciale presenta sue caratteristiche specifiche (non generiche) e non è stato applicato in cattiva fede.

8) in data 10/07/2007 i richiedenti sono stati informati che verrà emessa una sentenza.

Motivi della sentenza

Sull'ammissibilità

- (9) La richiesta è conforme alle formalità previste Regolamento per i marchi commerciali comunitari ed il Regolamento Integrativo ed è pertanto ammissibile.

Sulla sostanza

- (10) Dalle prove presentate e tenendo presente le sentenze che nel Regno Unito riguardano i marchi contraddistinti dalle parole BACH e BACH FLOWERS per i rimedi curativi medicinali si considera che il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi che impongono l'onere della prova per dimostrare che il nome registrato è di tipo generico. Sta quindi, allo stato attuale delle circostanze, al detentore del MCC l'onere della prova dimostrare che gli invocati motivi inimpugnabili non trovano applicazione o se si può invocare l'articolo 7(3) del Registro del MCC e 7° l'Articolo 51(2) del Registro del MCC. In assenza di tali prove alla luce delle prove presentate dal richiedente il MCC deve essere annullato.
- (11) In conformità all'Articolo 7(1)(c) del Regolamento dei Marchi Commerciali Comunitari, un marchio commerciale non potrà essere registrato se consiste esclusivamente di segni od indicazioni che possano servire nell'ambito del commercio ad indicare il tipo, la qualità, lo scopo che si intende raggiungere, il valore, l'origine geografica o la data in cui sono stati prodotti determinati beni o dell'espletamento del servizio o altre caratteristiche dei beni o servizi.
- (12) Il MCC impugnato è registrato *con i termini che si riferiscono a rimedi di tipo medicinale-curativo a base di fiori ed a base di essenze di fiori; preparazioni di sostanze per il trattamento e l'alleviamento di stati emotivi e /o psicologici e disordini di classe 5.*

(13) Il MCC consiste della parola BACH. Il relativo mercato si compone di produttori, distributori, farmacisti (in alcuni Stati membri i rimedi basati a base di fiore vengono venduti nelle farmacie) rivenditori al dettaglio (diversamente dai farmacisti) negozi che vendono cibo per migliorare la salute dell'individuo o negozi che vendono rimedi alternativi, professionisti (che possono includere le professioni mediche ed i chirurghi veterinari) ed individui che acquistano rimedi medico-curativi a base di fiori di BACH per il trattamento di sé o per altri.

La parola BACH verrà immediatamente compresa quando usata in relazione ai beni quale riferimento alle caratteristiche od alla natura dei beni, e più precisamente ai rimedi prodotti in conformità alla scoperte ed alle ricette del Dr. Bach. Le prove fornite dimostrano che BACH o BACH FLOWER REMEDIES vengono usati con significato puramente descrittivo nel senso dell'Articolo 7(1) (c) del Regolamento del MCC in commercio.

(14) Le prove abbondanti fornite dal richiedente consistenti in brani di dizionari, enciclopedie, farmacopee, libri, articoli scientifici, sentenze della Gran Bretagna ed Olanda ed anche esempi di uso in differenti stati membri dell'Unione Europea consentono di giungere alla conclusione che proprio alla data di presentazione del MCC, BACH era un'indicazione descrittiva dei beni in questione.

(15) In particolare sono stati forniti esempi tratti dai seguenti dizionari, enciclopedie e farmacopee ed in particolare i seguenti esempi coincidono nella definizione:

The Shorter Oxford English Dictionary, 2002

Oxford English Dictionary of New Words, 1991

Microsoft Encarta

Brockhaus "Die Enzyklopaedie", 20 edizione 1996, volume 2

Pschyrembel, Woerterbuch Naturheilkunde und alternative Heilverfahren, second edition 2002

Roche Lexicon, Medizin (Roche Medical encyclopaedia) settembre 2003

Sprinter Lexicon, Medizin 2004

Hunnius Pharmazeutisches Woerterbuch 2004

Genewijzen in Nederland (Methods of Medical Treatment in the Netherlands) Compendium of Alternative Medical Treatments, by Paul van Dijk, medico generalista 1993

Swedish National Encyclopaedia 2000

la Farmacopea Omeopatica Britannica 1999

Di BACH FLOWER REMEDIES quale un metodo basato sulla medicina alternativa che utilizza estratti di fiori che prende il nome dal suo inventore Edward Bach. In nessuno dei dizionari citati si fa riferimento all'espressione BACH FLOWER REMEDIES o BACH quale marchio commerciale. Se BACH FLOWER REMEDIES è descrittivo lo stesso può dirsi di BACH poiché "rimedi medicinali-curativi a base di fiori" si riferiscono al prodotto stesso, mentre BACH si riferisce alla natura o alle caratteristiche dei rimedi curativo-medicinali a base di fiori od ai prodotti registrati.

(16) Il detentore del MCC contesta che prove addotte negli articoli scientifici forniti è al massimo neutrale ed è coerente con il fatto che i marchi siano marche. Tuttavia, viste le cose in contesto, emerge chiaramente dall'uso della parola BACH che gli scienziati (che provengono da vari paesi) utilizzano la parola BACH in senso descrittivo. Gli articoli mostrano che la parola BACH è descrittiva. La ricerca scientifica è focalizzata sull'efficacia di differenti prodotti terapie, non marche. Per quanto riguarda i libri forniti quale prova dal richiedente deve essere tenuto in considerazione che i libri si occupano del prodotto in questione, non del prodotto di un produttore.

(17) In data 04/07/2000, dai tribunali britannici è stata emessa la sentenza che BACH e BACH FLOWER REMEDIES sono termini generici.

In data 22 maggio 1998, l'Alta Corte Inglese, emise la seguente sentenza in risposta ad una azione legale presentata da Healing Herbs, Ltd, contro Bach Flower Remedies, una filiale della A. Nelson Company:

1. Entrambi i marchi commerciali "Bach Flower remedies" dovrebbero essere annullati dal registro;
2. Entrambi i marchi commerciali "BACH" dovrebbero essere annullati dal registro;
3. Entrambi i marchi commerciali "BACH" presenti nel modulo delle firme possono restare nel registro, purché il convenuto acconsenta ad una dichiarazione di rinuncia ad un diritto in relazione alla parola "Bach" stessa;
4. Entrambi i tondi dei marchi commerciali possono restare sul registro, purché il convenuto acconsenta a rinunciare al diritto relativo alla parola "Bach" come anche alle parole "Flower Remedies".

L'azione legale è stata portata avanti da Healing Herbs dopo che un numero di istituzioni educative in Gran Bretagna ed in tutto il mondo furono minacciate di azione legale per avere proposto delle lezioni sui "Bach Flower Remedies" o i prodotti BACH senza avere ottenuto il permesso dal Centro Bach. Minacce legali sono state fatte direttamente anche all'azienda Healing Herbs.

La Alta Corte ha concordato con l'opinione che BACH e "BACH FLOWER REMEDIES" sono termini generici, che significano "rimedi floreali preparati in base con gli insegnamenti del Dr. Bach e [poiché essi] possono venire preparati da chiunque; non possono. In via di principio costituire un marchio di origine, cioè un'espressione che indichi una particolare fonte dei rimedi medico-curativi".

La sentenza fu appellata. In data 21 ottobre 1999, i tre giudici della Corte di Appello della Suprema Corte di Giustizia confermarono la sentenza originale.

Fu quindi presentato appello contro la sentenza alla Camera dei Lords, la più alta Corte d'appello in Gran Bretagna. Entrambi gli appelli furono respinti in data 4 luglio 2000.

(18) Il fatto che altri paesi europei (Germania, Francia, Spagna etc.) abbiano registrato i detti marchi commerciali per gli stessi beni non è decisivo poiché la Divisione Annullamenti deve fare le proprie valutazioni sul caso. Le ragioni addotte dal richiedente per richiedere l'annullamento del marchio commerciale come previsto dall'Articolo 7(1)(c) del Regolamento del MCC risultano essere persuasive.

Si prenda nota del fatto che è sufficiente che le ragioni assolute trovino applicazione in una parte della Comunità, cioè in uno stato membro per ottenere l'annullamento del MCC in conformità all'Articolo 7(2) del Regolamento commerciale comunitario sui marchi. La Divisione Annullamenti considera che nel Regno Unito al momento della presentazione la prova relativa al MCC era data dalla circostanza che nel Regno Unito era una questione ormai risolta il fatto che BACH e BACH FLOWER REMEDIES non potevano venire registrati poiché si trattava di termini generici. A partire dalla sentenza della Corte britannica in data 04/07/2000 non si sono aggiunti ulteriori fatti che provino che tali decisioni non siano più valide dal punto di vista di una evoluzione di mercato in Gran Bretagna. Al contrario, più aziende sono comparse sul mercato che utilizzano il marchio suddetto in senso descrittivo ed in diversi dizionari le dette espressioni BACH/BACH FLOWER REMEDIES vengono citate quali termini descrittivi e non quali marchi commerciali.

(19) Il fatto che il contestato marchio commerciale oggetto del presente procedimento di annullamento sulla base di ragioni assolute sia stato registrato per gli stessi beni in altri paesi non prova che il marchio contestato non sia in contrasto con l'Articolo 7 (1) (c) del Regolamento relativo al MCC. Almeno nel Regno Unito la parola BACH o BACH FLOWER REMEDIES non è stata considerata idonea per una registrazione quale marchio commerciale per *rimedi a base di fiori ed a base di essenze floreali; preparati e sostanze per il trattamento e l'alleviamento di stati emotivi e psicologici e disordini di classe 5.*

- (20) Poiché il consumatore di questi prodotti considera “BACH” o “BACH FLOWER REMEDIES” un’indicazione in senso descrittivo per i beni, e poiché non vi sono altri elementi nel segno, l’Articolo 7 (1) (c) del Regolamento per il MCC insieme con l’Articolo 7(2) del detto Regolamento trova applicazione poiché il marchio commerciale consiste esclusivamente di un segno che in ambito commerciale può servire a indicare caratteristiche, natura o scopo dei beni, e più precisamente i rimedi curativi- medicinali a base di fiori in ottemperanza con le ricette del Dr. Bach almeno per quanto riguarda quelle scritte in inglese nel Regno Unito.
- (21) E’ sufficiente per applicare l’Articolo 7(1) che (c) del Regolamento dei marchi commerciali comunitari che la parola BACH venga compresa, per quanto riguarda i beni in oggetto, quale puramente descrittiva per le persone che intendono farne uso. Questo è proprio il caso cui ci riferiamo. I beni sono diretti sia al pubblico specializzato che ad una più vasta cerchia di pubblico. Il pubblico specialistico considererà il termine suddetto quale termine descrittivo dei beni oggetto di controversia legale, poiché sono a conoscenza di chi fosse il Dr. Bach e come i rimedi curativo-medicinali a base di fiori devono essere preparati. Una più vasta cerchia di pubblico considera il nome BACH o BACH FLOWER REMEDIES quale un’espressione di tipo generico persino se non è al corrente di chi fosse il Dr. Bach e di come debbano essere preparati i fiori di Bach e di come il trattamento debba essere applicato. Se qualcuno dovesse essere interessato al suddetto trattamento con i rimedi curativo-medicinali a base di fiori di Bach, potrà rivolgersi a questo proposito al pubblico specializzato. La situazione, alla data della presentazione del MCC, cioè in data 12/05/2003 dimostra chiaramente che in ambito commerciale, come evidenziato nelle definizioni fornite dai dizionari, i termini BACH FLOWER REMEDIES o BACH vengono utilizzati quale descrizione indicativa dei suddetti beni. La Divisione Annullamenti considera che relativamente all’Articolo 7(2) del Regolamento attinente ai marchi commerciali comunitari non vede ragioni evidenti per mutare la certezza giuridica venutasi creare nel Regno Unito per quanto riguarda le sentenze sulla non registrabilità dei due termini BACH e BACH FLOWER REMEDIES quali puri marchi verbali utilizzati per i beni in oggetto nel suddetto mercato, cioè parte integrante della Comunità Europea.

(23) Dove il MCC sia stato registrato in non ottemperanza all'Articolo 7(1) (b) , e (c) o (d) , quale risultato dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere diverso una volta registrato, esso non può essere annullato.

(24) E' esclusivamente facoltà del detentore del MCC di presentare domanda al fine di rivendicare l'acquisita differenziazione del prodotto e di produrre la prova a supporto di tale rivendicazione. Il detentore deve dimostrare che al momento della presentazione della domanda di annullamento della registrazione il marchio aveva acquisito caratteristiche diverse e che questa condizione del bene persiste.

(25) E' importante notare che:

la prova relativa all'uso dovrà essere valutata al fine di giudicare se l'uso in questione ha prodotto una situazione in cui il marchio sarebbe stato altrimenti rifiutato sulla base di uno o di diversi motivi elencati all'articolo 7 (1) (b), (c), e (d) si è differenziato rispetto a prima. Non si tratta semplicemente se e in quale misura esso sia stato utilizzato;

-l'uso deve riguardare in quale misura il marchio sia stato utilizzato e non una significativa variazione di esso;

- l'uso deve essere connesso ai beni e servizi oggetto della domanda di MCC;
- soltanto le obiezioni indicate ai punti (b), (c) e (d) possono essere così superate.

(26) Il fatto che il detentore del MCC possieda un'importante quota di mercato, vendite quantitativamente di rilievo e quote pubblicitarie rilevanti nell'ambito dell'Unione Europea ed in alcuni stati dell'Unione Europea dei rimedi curativo-medicinali venduti con il marchio BACH o con riferimento a BACH FLOWER REMEDIES non implica perciò necessariamente che i prodotti designati con la parola o le parole abbiano caratteristiche diverse. La prova fornita dal richiedente dimostra che il segno di tipo generico al momento della presentazione della domanda per il MCC non viene contraddetta da prove empiriche quali sondaggi d'opinione o altre procedure ben fatte. Persino se i consumatori britannici o quelli europei fossero in grado di riconoscere il design dell'imballaggio dei prodotti del detentore del MCC, non ne consegue necessariamente che la parola BACH abbia acquisito per i consumatori britannici un carattere distinto rispetto ad altri prodotti. La firma BACH se abbastanza stilizzata come mostrato dalla prova presentata dal richiedente potrebbe rappresentare l'immagine che permette di distinguerla rispetto ad altri prodotti analoghi e non la parola BACH o l'espressione BACH FLOWER REMEDIES in quanto tale.

(27) Non si dovrebbe fare alcun conto sul "Here's health Magazine" che faceva riferimento to BACH quale "migliori marchi nella loro categoria". La distribuzione di tale rivista non è stata

ben definita. Alcuni esempi in cui a BACH or BACH FLOWER REMEDIES viene fatto riferimento quale marchio commerciale, se un'altra prova dimostra il contrario, non implica necessariamente che si tratti di una prova significativa. Tale prova se viene soppesata con la prova fornita da parte del richiedente, non dimostra che il marchio commerciale BACH o BACH FLOWER REMEDIES sia suscettibile di registrazione.

Conclusioni

- (28) L'aprova dimostra alla data della presentazione del marchio commerciale europeo, almeno in parte della Comunità Europea, ed in particolare nel Regno Unito, tale espressione serviva quale espressione indicativa della natura o delle caratteristiche dei beni, e più precisamente rimedi curativo- medicinali a base di fiori preparati in conformità alle istruzioni del Dr. Bach.
- (29) Poiché la richiesta ha trovato positivo accoglimento in conformità all'Articolo 7 (1) (c) del Regolamento del MCC, non vi è alcun bisogno di esaminare se sussistano altre ragioni per l'annullamento.

COSTI

- (30) In conformità all'Articolo 81(1) del Regolamento del MCC e la Sentenza 94 del Regolamento Internazionale, il detentore del MCC, quale parte uscita sconfitta nelle procedure legali di annullamento dovrà accollarsi l'onere dei costi del procedimento legale ed i costi del richiedente per l'annullamento.

La divisione Annullamenti

Wouter Verburg Alvaro Sesma Alexandra Apostolakis

Avviso sulla possibilità di appello:

In base all'articolo 58 del MCC ognuna delle parti danneggiata da questa sentenza ha diritto di appello contro questa sentenza stessa. In base all'articolo 59 di questo regolamento l'avviso di appello deve essere presentato per iscritto a questo ufficio entro due mesi dalla data di notifica di

questa sentenza e entro quattro mesi dalla stessa data deve essere presentata una dichiarazione scritta che illustri i motivi per cui si richiede l'appello. La presentazione della domanda di appello può essere presa in considerazione solo dopo che si siano versati 800 euro come tassa da corrispondere per la presentazione dell'appello.

Avviso sull'aggiornamento dei costi fissati:

L'ammontare determinato dei costi fissati può essere aggiornato su richiesta solo con una sentenza della Divisione annullamento. In base all'articolo 94 (4) del Regolamento attuativo questa richiesta deve essere presentata entro un mese dalla data di notifica della fissazione dei costi e può esserne tenuta in considerazione la presentazione solo dopo che siano stati pagati 100 euro per le tasse di revisione (art. 2, comma 30 del Regolamento delle tariffe)

