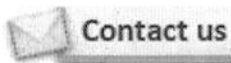


# EXHIBIT 32



Contact us

**APP STORE**  
007078314

**TRADE MARKS**

**Trade mark name:** APP STORE  
**Trade mark No:** 007078314  
**Trade mark basis:** CTM  
**Date of receipt:** 21/07/2008  
**Number of results:** 2 of 392

[Expand all](#) / [Collapse all](#)

#### Trade mark

**Filing date:** 21/07/2008  
**Registration date:** 05/06/2009  
**Expiry Date:** 21/07/2018  
**Nice classification:** 35, 37, 38, 42 ( [Nice classification](#) )  
**Trade mark:** Individual  
**Trade mark type:** Word  
**Acquired distinctiveness:** No  
**Owner's reference:** CEMN/HJG/RLT/33772-01465  
**Trade mark status:** Registration cancellation pending  
**Filing language:** EN - English  
**Second language:** IT - Italian

#### Graphic representation

No entry for application number: 007078314

#### List of goods and services

en - English

**Nice classification:** 35  
**List of goods and services:** Retail store services featuring computer software provided via the internet and other computer and electronic communication networks; retail store services featuring computer software for use on handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics; internet services, namely, creating indexes of information, sites and other resources available on global computer networks for others; searching, browsing and retrieving information sites, and other resources available on global computer networks and other communication networks for others.

**Nice classification:** 37  
**List of goods and services:** Maintenance, repair and updating of computer software and of handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics, namely, MP3 players, hand held computers, personal digital assistants, electronic organisers, electronic notepads, magnetic data carriers, mobile digital electronic devices, computers, notebook computers, computer hardware,

computer peripherals, computer batteries, remote controls, disk drives, power cords, power converters, hard drives for computers, video cameras, speakers for computers, microprocessors, computer memory boards, keyboards, computer servers, computer docking stations, computer terminals, printers, cellular telephones, electronic games, video game machines, consoles for use with computers, electronic games consoles, video and computer game software and programs, set top boxes, video projectors, radios, microphones, headphones, earphones, tuners, automatic vending machines, fax machines, scanners, computer displays and monitors, touch screens, computer mice, trackballs, track pads, light pens, joysticks, game controllers, graphic tablets, digitisers, cables and connectors, flash memory drives, network interfaces, modems, cable modems, routers, bridges, gateways, and hubs, wireless routers, cards, and access points, telephones, personal digital assistants, video recorders, televisions, stereo receivers, video disc players, audio disc players, digital audio players and recorders, audio amplifiers, music synthesisers, video special effects generators, still cameras, digital cameras, semiconductors, integrated circuits, video game cartridges, magnetic disc and optical discs.

**Nice classification:**

38

**List of goods and services:**

Communications services; telecommunication services; electronic transmission of computer software via the internet and other computer and electronic communication networks; provision of connectivity services and access to electronic communications networks for transmission or reception of computer software; provision of on-line communications services; communications via a global computer network or the Internet; electronic mail, message sending and receiving services; broadcasting services; provision of access to web pages; transmission and distribution of data or audio-visual images via a global computer network of the Internet; providing access to MP3 websites on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; providing access to digital music websites on the Internet; leasing time to a computer database; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.

**Nice classification:**

42

**List of goods and services:**

Maintenance, repair and updating of computer software, computer operating system software, computer utility software; providing information concerning computer software via the internet and other computer and electronic communication networks; providing consulting services and technical troubleshooting support for computer software and for handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics; providing search engines for obtaining data via communications networks; providing temporary use of computer software and online facilities to enable users to access and download computer software; computer hardware and software consulting services; rental of computer hardware and software apparatus and equipment; multimedia and audio-visual software consulting services; computer programming; support and consultation services for developing computer systems and databases; graphic design for the compilation of web pages on the Internet; information relating to computer hardware or software provided on-line from a global computer network or the Internet; creating and maintaining web-sites; design and development of web-sites featuring multimedia materials; hosting the web-sites of others; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.

**Description**

No entry for application number: 007078314

**Owner**

**Name:** Apple Inc.  
**ID No:** 839  
**Natural or legal person:** legal entity  
**Address:** 1 Infinite Loop  
**Postcode:** 95014-2084  
**Town:** Cupertino,  
**State:** California  
**Country:** US - UNITED STATES  
**Correspondence address:** Apple Inc.  
 1 Infinite Loop  
 Cupertino, California 95014-2084  
 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)  
**Telephone:** 00 1-4089745998  
**Fax:** 00 1-4082530186

**Representative**

**Name:** EDWARDS ANGELL PALMER & DODGE UK LLP  
**ID No:** 41701  
**Representative Type:** Association  
**Address:** Dashwood, 69 Old Broad Street  
**Postcode:** EC2M 1QS  
**Town:** London  
**Country:** GB - UNITED KINGDOM  
**Correspondence address:** EDWARDS ANGELL PALMER & DODGE UK LLP  
 Dashwood  
 69 Old Broad Street  
 London EC2M 1QS  
 REINO UNIDO  
**Telephone:** 00 44-2075834055  
**Fax:** 00 44-2077163700  
**E-mail:** [uktrademark@eapdlaw.com](mailto:uktrademark@eapdlaw.com)

**Seniority**

No entry for application number: 007078314

**Exhibition priority**

No entry for application number: 007078314

**Priority**

**Country:** TT - TRINIDAD AND TOBAGO  
**Number:** 39582  
**Date:** 07/03/2008  
**Status:** Accepted

**International Registration Transformation**

No entry for application number: 007078314

**Publication**

**Bulletin number:** 2008/047  
**Date:** 24/11/2008  
**Part:** A.1 - Applications published under article 40 CTMR  
  
**Bulletin number:** 2009/011  
**Date:** 30/03/2009  
**Part:** C.2.2 - Representative - Replacement of representative  
  
**Bulletin number:** 2009/025  
**Date:** 06/07/2009  
**Part:** B.2 - Registrations with amendments since the application was published  
  
**Bulletin number:** 2010/107  
**Date:** 14/06/2010  
**Part:** C.2.1 - Representative - Change of name and professional address  
  
**Bulletin number:** 2011/095  
**Date:** 20/05/2011  
**Part:** C.9.1 - Application for revocation or for a declaration of invalidity  
  
**Bulletin number:** 2011/096  
**Date:** 23/05/2011  
**Part:** C.9.1 - Application for revocation or for a declaration of invalidity

#### Opposition

No entry for application number: 007078314

#### Cancellation

**Cancellation No:** 000005383  
**Type:** Cancellation - Total Cancellation based on invalidity  
**Current status code:** Not determined  
**Current status date:** 20/04/2011  
**Applicant for cancellation:** 455398 Amazon Media EU S.a.r.l.  
**Nationality of applicant for cancellation:** LU - LUXEMBOURG  
**Representative:** 11854 TAYLOR WESSING  
  
**Cancellation No:** 000005458  
**Type:** Cancellation - Total Cancellation based on invalidity  
**Current status code:** Not determined  
**Current status date:** 17/05/2011  
**Applicant for cancellation:** 14510 Nokia Corporation  
**Nationality of applicant for cancellation:** FI - FINLAND  
**Representative:** 10059 BARZANÒ & ZANARDO  
  
**Cancellation No:** 000005460  
**Type:** Cancellation - Total Cancellation based on invalidity  
**Current status code:** Not determined  
**Current status date:** 17/05/2011  
**Applicant for cancellation:** 35 MICROSOFT CORPORATION  
**Nationality of applicant for cancellation:** US - UNITED STATES  
**Representative:** 10139 JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.

**Appeals**

No entry for application number: 007078314

**Recordsals**

**Title:** Cancellation  
**Sub-title:** Total Cancellation based on invalidity  
**Recordal No:** 000005383

**Title:** Cancellation  
**Sub-title:** Total Cancellation based on invalidity  
**Recordal No:** 000005458

**Title:** Cancellation  
**Sub-title:** Total Cancellation based on invalidity  
**Recordal No:** 000005460

**Title:** Representative  
**Sub-title:** Replacement of representative  
**Recordal No:** 003755975  
**Link:** [2009/011](#)

**Title:** Representative  
**Sub-title:** Change of name and professional address  
**Recordal No:** 004833854  
**Link:** [2010/107](#)

**Title:** Revocation and declaration of invalidity  
**Sub-title:** Application for revocation or for a declaration of invalidity  
**Recordal No:** 005623759  
**Link:** [2011/095](#)

**Title:** Revocation and declaration of invalidity  
**Sub-title:** Application for revocation or for a declaration of invalidity  
**Recordal No:** 005624534  
**Link:** [2011/096](#)

**Renewals**

No entry for application number: 007078314

**Decisions**

No entry for application number: 007078314



**Trade mark relations**









No entry for application number: 007078314

**File Documents**Show  entries

Select all |

Search: 

Date	Document Type	Entity	File	Portfolio	Language	Page	
21/07/2008	A.form + attach	CTM	007078314	E.APPLICATION	English	5	
21/07/2008	L101F_0	CTM	007078314	catfolder_1111	*	3	

29/07/2008	L108_0	CTM	007078314	catfolder_1111	*	1	
11/09/2008	Letter to OHIM	CTM	007078314	INFORMATION	English	2	
18/09/2008	L108_0	CTM	007078314	catfolder_1111	*	2	
29/09/2008	Letter to OHIM	CTM	007078314	MODIFICATION	English	2	
29/09/2008	Certificate	CTM	007078314	MODIFICATION	English	11	
09/10/2008	EMPTY_0	CTM	007078314	catfolder_1111	*	2	
21/10/2008	L334_0	CTM	007078314	catfolder_1111	*	1	
24/11/2008	L124_0	CTM	007078314	catfolder_1111	*	1	

Showing 1 to 10 of 122 entries

First Previous 1 2 3 4 5 Next Last



© 1995-2011

[Legal Notices](#)[Data Protection](#)[Compatibility](#)

Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Spain | [esearch-support@oami.europa.eu](mailto:esearch-support@oami.europa.eu)

**JACOBACCI**  
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR

Avv. Fabrizio Jacobacci  
Jean-Mathieu Bertho\*  
Avv. Alberto Camusso  
Charles de Haas\*  
Avv. Marco Francetti  
Avv. Paola Gelato  
Avv. Luca Ghedina  
Avv. Barbara La Tella  
Avv. Fabio Alberto Regoli  
Avv. Claudia Scapicchio  
Avv. Massimo Sterpi

Avv. Raffaella Agostini  
Avv. Francesco Bego Ghina  
Avv. Carmen Castellano  
Avv. Andrea Chianura  
Avv. Chiara De Cesaro  
Avv. Paolo De Santis  
Avv. Francesca Fossan  
Avv. Nicoletta Galizia  
Avv. Elisa Gerad  
Avv. Giovanna Manassero  
Avv. Costanza Manavella  
Avv. Damiana Masti  
Avv. Mariella Messaro

Avv. Eleonora Ortoligo  
Avv. Raffaella Previtera  
Avv. Milena Priso  
Avv. Simona Riccio  
Avv. Silvia Risotto  
Avv. Angela Sartorelli  
Avv. Angela Tasello  
Avv. Emanuela Truffo  
Avv. Luca Vicarioli

of Counsel  
Prof. Avv. Gianmaria Ajani  
Dott. Massimo Introvigne\*\*  
Avv. Carlo Merani  
Koichi Nakazoni\*\*\*  
RAIN Avv. Anna Panica

**TORINO**

10152 - Corso Emilia, 8  
Tel.: +39 011 241 30 87  
Fax: +39 011 85 98 04  
Infot torino@jacobacci-law.com

**MILANO**

20121 - Via Senato, 8  
Tel.: +39 02 76 02 25 13  
Fax: +39 02 78 19 58  
infomilano@jacobacci-law.com

**ROMA**

00134 - Via delle Quattro Fontane, 15  
Tel.: +39 06 420 133 32  
Fax: +39 06 428 700 22  
inforoma@jacobacci-law.com

**PARIS**

75001 - 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau  
Tel: +33 (0) 1 45 96 03 02  
Fax: +33 (0) 1 42 85 08 73  
infoparis@jacobacci-law.com

**VIA CORRIERE  
ANTICIPATA VIA TELEFAX  
(0034 965131344)**

Office for Harmonization in the  
Internal Market  
Receiving Unit  
Avenida de Europa 4  
E.03008 Alicante  
SPAGNA

\* Avocat à la Cour  
\*\* Consulente in Proprietà  
Industriale  
\*\*\* Daini Tokyo Bar Association

Torino, 12 maggio 2011  
Ns. Rif.: S0049708-QUEL-FAJ/smo

**Istanza di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 7 078 314**

Vi inviamo la presente in nome e per conto di **Microsoft Corporation** la cui sede legale è One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA, **Sony Ericsson Mobile Communications** la cui sede legale è 3333 Piedmont Road, NE, Atlanta, GA 30305, USA e **HTC Corporation**, la cui sede legale è 23, Xsin-Hua Road, 330 Taoyuan, Taiwan, ricorrenti per la dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 7078314 APP STORE, registrato da Apple, Inc., nelle classi 35, 37, 38 e 42.

Vogliate trovare in allegato copia del modulo di domanda, nonché dei motivi di nullità depositati a nome e per conto dei nostri clienti, congiuntamente alle prove in supporto (n. 10 allegati). Tre copie delle prove (seguono via corriere), così come richiesto dal paragrafo 3.1 delle note sul modulo di domanda e la dichiarazione di nullità del marchio comunitario redatte dall'UAMI, sono allegate alla presente ed al presente modulo.

Vi preghiamo di mettervi in contatto con Fabrizio Jacobacci o Laetitia Lagarde (+39 011 2413087 o via e-mail [fjacobacci@jacobacci-law.com](mailto:fjacobacci@jacobacci-law.com) e [llagarde@jacobacci-law.com](mailto:llagarde@jacobacci-law.com)) in caso di necessità.

Distinti saluti.

Fabrizio Jacobacci

All.:

- C.S.



**Domanda di nullità presentata da Microsoft Corporation, Sony Ericsson Mobile Communications, HTC Corporation contro il Marchio Comunitario n. 007078314 APP STORE di Apple, Inc.**

**MOTIVI DI NULLITÀ**

[1] Microsoft Corporation, Sony Ericsson Mobile Communications, HTC Corporation (“Le Ricorrenti”) depositano la presente istanza di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario n. 007078314 sulla base degli artt. 52(1)(a) e 7 del Regolamento del Consiglio (EC) no. 207/2008 del 26 febbraio 2009 (“RMC”).

**La normativa di riferimento**

[2] L’articolo 52(1)(a) RMC, “Motivi di Nullità Assoluta”, statuisce che:

“1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:

*(a) è stato registrato in contrasto con le disposizione dell’art. 7”.*

[3] L’art. 7 RMC, “Impedimenti Assoluti alla Registrazione”, statuisce che:

“1. Sono esclusi dalla registrazione:

*(a) i segni non conformi all’Art. 4;*

*(b) i marchi privi di carattere distintivo;*

*(c) i marchi composti esclusivamente da segni ed 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 le prestazioni del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;*

*(d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio;*

*(e) [...]*

(f) [...]

(g) *i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, qualità o provenienza geografica del prodotto o del servizio.*

#### **Sintesi dei motivi di nullità**

[4] Le Ricorrenti chiedono venga dichiarata la nullità del marchio comunitario n. 007078314 sulla base dei seguenti motivi:

- a. il marchio difetta di carattere distintivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7(1)(b);
- b. il marchio consiste esclusivamente in un segno che designa le caratteristiche dei beni o dei servizi (Articolo 7(1)(c));
- c. il marchio consiste esclusivamente in un segno o in un'indicazione che è diventata di uso comune nel commercio (Articolo 7(1)(d));
- d. è un marchio di natura tale da poter indurre in errore il pubblico, ad esempio circa la natura, la qualità o l'origine geografica dei prodotti o servizi (Articolo 7(1)(g)).

Il marchio comunitario n. 007078314 è costituito dalle parole "APP" e "STORE" stampate in caratteri maiuscoli stampatello. Il marchio è registrato con riferimento ai seguenti servizi:

Classe 35: *"Punti vendita al dettaglio in materia di software disponibili via Internet e tramite altre reti di comunicazione informatiche ed elettroniche; punti vendita al dettaglio in materia di software per dispositivi elettronici digitali portatili ed altri prodotti elettronici di consumo; servizi su Internet, ovvero creazione d'indici d'informazioni, siti e altre fonti disponibili su reti informatiche globali per conto terzi; ricerca, consultazione e recupero d'informazioni, siti e altre fonti disponibili su reti informatiche globali e altre reti di comunicazione per conto terzi."*

Classe 37: *"Manutenzione, riparazione ed aggiornamento di software e dispositivi elettronici digitali portatili, nonché altri prodotti elettronici di consumo, ovvero lettori MP3, computer portatili, dispositivi d'assistenza personali digitali, agende elettroniche, taccuini elettronici, supporti di registrazioni magnetica, dispositivi elettronici digitali portatili, computer, computer compatti, hardware, unità periferiche per computer, batterie per computer, telecomandi, unità"*

*disco, cavi elettrici, convertitori di potenza, dischi fissi per computer, videocamere, altoparlanti per computer, microprocessori, schede di memoria per computer, tastiere, server per computer, stazioni di collegamento per computer, terminali di computer, stampanti, telefoni cellulari, giochi elettronici, macchine per videogiochi, consolle per computer, console per giochi elettronici, software e programmi per videogiochi e giochi per computer, apparecchi contenenti il convertitore e il decodificatore, videoproiettori, radio, microfoni, cuffie, auricolari, sintonizzatori, distributori automatici, fax, scanner, schermi e monitor per computer, schermi tattili, mouse per computer, dispositivi di comando a sfera, dispositivi di comando tattile a tappetino, penne ottiche, joystick, dispositivi di comando per giochi, tavolette grafiche, digitalizzatori, cavi e connettori, unità di memoria flash, interfacce di rete, modem, modem via cavo, instradatori, ponti, accessi e boccole, instradatori senza fili, schede e punti d'accesso, telefoni, dispositivi d'assistenza personali digitali, videoregistratori, televisori, ricevitori stereo, lettori di videodischi, lettori di dischi audio, lettori e registratori audio digitali, amplificatori audio, sintetizzatori musicali, generatori d'effetti speciali video, apparecchi fotografici a fermo immagine, apparecchi fotografici digitali, semiconduttori, circuiti integrati, cartucce per videogiochi, dischi magnetici e dischi ottici”.*

*Classe 38 : “Servizi di comunicazione; servizi di telecomunicazione; trasmissione elettronica di hardware via Internet e tramite altre reti informatiche ed elettroniche di comunicazione; connessione e accesso a reti di comunicazione elettroniche, per trasmissione e ricezione di software; fornitura di servizi di comunicazione on-line; comunicazioni mediante una rete informatica globale o Internet; posta elettronica, invio e ricezione di messaggi; servizi di trasmissione; accesso a pagine Web; trasmissione e distribuzione di dati od immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet; accesso a siti Web MP3 su Internet; fornitura di musica digitale mediante telecomunicazioni; accesso a siti Web di musica digitale su Internet; locazione di tempi d'accesso a una banca dati; servizi informativi e consulenza relativi ai servizi summenzionati”.*

*Classe 42: “Manutenzione, riparazione ed aggiornamento di software, software per sistemi operativi computerizzati, software di servizio; informazioni in materia di software disponibili via Internet e tramite altre reti informatiche ed elettroniche di comunicazione; consulenza e ricerca ed eliminazione di guasti tecnici in materia di software e dispositivi elettronici digitali*

*portatili ed altri prodotti elettronici di consumo; Fornitura di motori di ricerca per l'ottenimento di dati attraverso reti di comunicazione; utilizzo temporaneo di software ed strutture on-line per consentire agli utenti di accedere e scaricare software; consulenza in materia di computer e di software; noleggio di apparecchi ed apparecchiature hardware e software; consulenza in materia di software multimediali e audiovisivi; programmazione per computer; assistenza e consulenza per sviluppo di sistemi informatici e banche dati; progettazione grafica per la creazione di pagine Web su Internet; informazioni riguardanti hardware o software fornite on-line da una rete informatica globale o Internet; creazione e manutenzione di siti web; elaborazione e sviluppo di siti Web contenenti materiali multimediali; concessione di siti Internet per terzi; informazioni e consulenza riguardanti quanto suddetto”.*

#### **Nullità ai sensi degli Artt. 7(1)(b) e 7(1)(c) RMC**

Il marchio in parola è composto dalle parole “APP” e “STORE”. La parola APP è un termine generico comunemente utilizzato per indicare sistemi applicativi<sup>1</sup> come risulta evidente dal suo uso comune fatto dai consumatori, dalle società che operano nel settore economico di riferimento, dalla stampa e, circostanza di non poco momento, dal titolare stesso del marchio. APP è largamente utilizzato nel significato sopra descritto in numerosi idiomi della Comunità Europea. In particolare, in inglese il termine APP è definito da numerosi dizionari. The Oxford's on-line dictionary (**Allegato 1**) specificamente definisce il termine APP come “abbreviazione per applicazione” (**Allegato 2**). The Webster on-line Dictionary definisce APP come “abbreviazione per programma applicativo”. Dictionary.com definisce APP come “programma di applicazione” e data l'origine della parola al 1985-1990 (**Allegato 3**). Non sorprende, dunque, che attraverso una ricerca del termine APP sul motore di ricerca [www.google.it](http://www.google.it), il sesto risultato dopo i link sponsorizzati nella prima pagina è rappresentato dalla definizione di Wikipedia di “software applicativo”, così dimostrando l'identità del significato di APP con “software applicativo” (**Allegato 4**).

Il termine “STORE” è un termine generico e comunemente usato per identificare un luogo dove sono forniti servizi di vendita. Questo termine di origine inglese è anche utilizzato in

<sup>1</sup> I software applicativi si distinguono dal software di sistema e dal middleware, i quali gestiscono ed integrano funzionalità del computer

altri idiomi dell'Unione Europea, o da solo o in combinazione con altri termini e, di particolare interesse ai fini che qui ci occupano, in combinazione con il termine APP così come verrà meglio dimostrato nei paragrafi che seguono. Un estratto del Webster on-line Dictionary (**Allegato 5**) definisce "STORE" come "un'azienda per la vendita al dettaglio di beni o servizi".

[7] In sintesi, il marchio APP STORE consiste nella mera combinazione di due parole, ognuna delle quali identifica e descrive le caratteristiche dei servizi per i quali è registrato. Il marchio che risulta dalla mera combinazione di due termini generici che identificano le caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è registrato rimane generico/descrittivo di queste caratteristiche ai sensi dell'art. 7(1)(b) e (c) RMC. *"Il semplice accostamento di tali elementi senza apportarvi alcuna modifica insolita, in particolare di ordine sintattico o semantico, può produrre solamente un marchio composto esclusivamente di segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare caratteristiche dei detti prodotti o servizi"* [Postkantor C-363/99, paragrafo 98]<sup>2</sup>.

[8] Un marchio composto da parole descrittive o generiche potrebbe non essere descrittivo ai sensi dell'Art. 7(1)(c) nell'ipotesi in cui crei un'impressione che sia sufficientemente distante da quella prodotta dalla mera combinazione di questi elementi<sup>3</sup>. Per raggiungere questo risultato, la combinazione dovrebbe introdurre *"variazioni non usuali, in particolare con riferimento alla sintassi ed al significato"*<sup>4</sup>. La sequenza delle parole APP e STORE non soddisfa il requisito minimo statuito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea al fine di avere un minimo di carattere distintivo, essendo registrato in connessione ai servizi ai quali *"Servizi di vendita al dettaglio"* in classe 35, *"Assistenza, riparazione e aggiornamento di software per computer"* in classe 37, *"trasmissione elettronica di software per computer"* in classe 38 e *"manutenzione, riparazione ed aggiornamento di"*

<sup>2</sup> Si vedano anche Color Edition, C-408/08 P, paragrafo 61: *"risulta dalla giurisprudenza che, generalmente, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui è richiesta la registrazione, resta a sua volta descrittiva di tali caratteristiche, ai sensi dell'art. 7(1)(c) del Regolamento"* e Safeload, T-315/09 *"Un marchio costituito da un neologismo o da un vocabolo composto da elementi ognuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è domandato, è esso medesimo descrittivo delle caratteristiche di quei prodotti o di quei servizi, ai sensi dell'art. 7(1)(c) del Regolamento n. 207/2009"*.

<sup>3</sup> Si veda anche Campinia Melkunie C-265/00 paragrafi 40 e 41.

<sup>4</sup> Ibid, paragrafo 39.

*software*” in classe 42, così come per tutti gli altri servizi per i quali il marchio in parola è registrato – fatta eccezione per quelli menzionati al paragrafo [10] che segue – dal momento che esso semplicemente descrive uno store dove i software applicativi possono essere acquistati o scaricati o altrimenti ottenuti congiuntamente agli *upgrade* e *update* dei sistemi applicativi medesimi così come qualsiasi altro servizio connesso alla vendita di software applicativi. Non sorprende pertanto che l’Ufficio abbia riconosciuto che la combinazione di “store” con altri termini non distintivi non sia suscettibile di dare origine a marchi validi come nei casi *Intelligent Store*<sup>5</sup>, *Poolstore*<sup>6</sup>, *Caravanstore*<sup>7</sup> e *Vanstore*<sup>8</sup>. Lo sfavore con il quale l’Ufficio ha preso in esame i marchi costituiti da combinazioni di parole contenenti il termine “store” per servizi di vendita<sup>9</sup> è stato da ultimo autorevolmente confermato nella decisione *Coffee store*<sup>10</sup> dal Tribunale dell’Unione Europea

<sup>5</sup> “The mark applied for combines two words that are presented in a sequence, which is grammatically correct and intellectually meaningful. In the specific context of the goods at issue, the mark applied for conveys a promotional laudative message concerning the market value of the goods, i.e. that the software is able to exploit the information stored in such a way that systems, facilities and equipment on site can be managed more rationally, optimally and efficiently than they would otherwise be. Moreover, there is no element which would allow the view to be reached that the combination, created by the usual combination ‘INTELLIGENT STORE’ might have its own meaning which, in the perception of the relevant public, distinguishes the goods offered by the applicant from those of a different commercial origin. It follows that the trade mark for which registration is sought does not have a distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) CTMR”. Decisione R-1209/2008-1, paragrafo 28

<sup>6</sup> “As a consequence, taking into consideration both the meanings conferred to the sign and the goods it protects, “POOLSTORE” would be perceived by the relevant consumer without any additional mental effort, as an indication of the type of establishment retailing swimming pools and accessories thereto. Therefore, it reveals one characteristic of the goods for which the mark is registered, namely, that the goods offered by the proprietor come from or are supplied by swimming pool shops, thus indicating the type or nature of those goods, that of fitting or being appropriate to swimming pool installations’. Decisione 2362C, paragrafo 31

<sup>7</sup> Decisione R-58/2005-4, paragrafi 20 - 24

<sup>8</sup> “Die zur Bezeichnung „VANSTORE“ verknüpften Teilelemente „VAN“ und „STORE lassen, und zwar auch ohne Leerstelle oder gar Bindestrich, in Verbindung mit den in Klasse 12 beanspruchten Waren nur die Deutung zu, dass es sich um eine Verkaufsstätte für (Klein-)Transporter handelt. Als Hinweis auf eine Verkaufsstätte für (Klein-) Transporter kann die Bezeichnung keine Herkunftshinweisfunktion haben, den es gibt zahlreiche derartige Verkaufsstätten verschiedenster Unternehmen’. Decisione R173/2002-4, paragrafo 11

<sup>9</sup> La decisione nel caso *The Container Store* che si pone in contrasto con questo generalizzato sfavore è il risultato di una delle motivazioni più concise – per usare un eufemismo – mai rese dalla Commissione dei Ricorsi, appena tre righe (R-1181/2000-5, paragrafo 11). È interessante rilevare che il precedente non appare essere mai stato richiamato in successive decisioni a sostegno della registrazione di altri marchi.

<sup>10</sup> « De plus, en application de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée telle qu’elle est perçue par le public concerné doit se faire en prenant en compte les produits et les services en cause. À l’égard des produits relevant des classes 30 et 32 et à l’égard des services relevant de la classe 43, il est manifeste que le public anglophone européen percevra la marque THE COFFEE