

GIN.IT marchio descrittivo Alicante

21-07-2022

GIN.IT

Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea (Articolo 7 RMUE)

Alicante, 21/07/2022

A.BRE.MAR. S.R.L.

Via Servais, 27

I-10146 Torino

ITALIA

Fascicolo n°: 018503294

Vostro riferimento: MCE26085

Marchio: GIN.IT

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA

Alberto & Figli s.a.s.

Via Asti 6

I-15033 Casale Monferrato

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 15/07/2021 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo. L'obiezione motivata costituisce parte integrante

della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere

sintetizzate come segue.

1. Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato

livello e preparazione.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 5

2. La costruzione dell'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web, crea dissonanza percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L'espressione completa "GIN.IT" è un'indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la qualità, ecc., dei prodotti rivendicati.
3. il marchio "GIN.IT" n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio italiano in formato figurativo sin dall'anno 2018.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione "i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio". Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per costante giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per

designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inadatti a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). Conseguentemente, affinché un segno ricada nell'impedimento alla registrazione enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29). Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 23).

Pagina 3 di 5

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). In base a una giurisprudenza costante, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di

altri eventuali motivi che possano giustificare l'assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

L'esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi anche su un'analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).

Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell'argomento di cui al punto 1, il pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici, tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B'lue, EU:T:2016:251, § 20).

Inoltre, non è oggetto di contestazione l'affermazione dell'Ufficio secondo cui il pubblico di riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea.

Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea è composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale (22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.

Tuttavia, la comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico in Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l'inglese era l'unica lingua ufficiale fino al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010,

T-307/09,

Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.

Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell'Unione europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell'Austria (18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell'Unione Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).

Rispetto all'argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l'espressione "GIN.IT" in forma di indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l'Ufficio

Pagina 4 di 5

ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti oggetto della obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti.

Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l'esame del marchio citato all'analisi relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto, l'Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla giurisprudenza consolidata, il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione] (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati

saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata dal richiedente a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all'analisi del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio in oggetto.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese dell'Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.

A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.