

Istruzione e corsi nell'ambito della cucina – segno non distintivo

10-06-2024



enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 03/06/2024

Roma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

enjoycooking.com

Marchio denominativo

***** Roma

ITALIA

In data 05/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:

Classe 25

Classe 41

Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria.

Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici; Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico; Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la

degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi d'istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d'istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d'istruzione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza; Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di tutorial; Organizzazione e realizzazione di corsi d'insegnamento; Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d'istruzione in materia di igiene; Servizi d'istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi d'istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d'istruzione riguardanti l'attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti dedicati a esigenze specifiche; Servizi educativi relativi alla cucina giapponese; Servizi per l'organizzazione di programmi d'insegnamento; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per l'industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la cucina.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini

«enjoycooking.com», di cui il

marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti

in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com>

- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi, nonché il loro fine.

- Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da quelli di altre imprese.

Pagina 3 di 8

- Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.

- In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»

sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:

<https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps>

<https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too>

<https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/>

Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non

conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare

il

ai

luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza, complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in

relazione

prodotti

e servizi per i quali è richiesta la tutela.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per l'acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio, il verbo learn o il sostantivo academy, associato ai termini enjoy cooking, per servizi relativi all'organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti nella classe 25.
 2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio, si nota che in nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
 3. Quanto all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante è il marchio Booking.com.
- ### 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.
- Pagina 4 di 8
- Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan

pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).

«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).

«Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso

di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

4. Sulla distintività intrinseca del segno

Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all'interno della dicitura, costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per l'acquisizione di competenze in cucina. In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.

Pagina 5 di 8

Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in quanto saranno fonte di divertimento. Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. In questo caso, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare

aspetti positivi dei servizi, nonché il loro fine.

Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell'ovvio significato elogiativo che promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L'Ufficio sostiene che il marchio denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l'esperienza, qualora questa si riveli positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell'acquisto successivo [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].

Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un'indicazione elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).

Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi

d'abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti

l'abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in

cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,

le scarpe, ecc.

Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono

destinati a essere utilizzati nell'atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai

suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei

principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono

strettamente correlati.

5. Sugli esempi estratti da Internet dall'Ufficio

Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall'Ufficio

vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in

entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l'affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese. L'Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l'espressione «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null'altro

Pagina 6 di 8

è che un'attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi rivendicati nella classe 41 come categorie generali. È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata nell'ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:

<https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/>

<https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/>

<https://www.growcookenjoy.co.uk/>

Pagina 7 di 8

È lampante che un'espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi concorrenti nel mercato.

6. Sulla distintività dell'estensione del nome di dominio «.com»

Con riferimento all'estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare un'infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio Booking.com.

Per quanto riguarda la valutazione dell'identificatore «.com», è riconosciuto dalla giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato

indipendente
all'interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre, molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono gli indirizzi Internet. Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l'unica parte di un indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori. Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T 117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 24). Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario nella normale struttura dell'indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24). Di conseguenza, la presenza dell'elemento «.com» nel segno non può giustificare la conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva. La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di

dominio di primo livello «.com», così come l'assenza di carattere distintivo del segno «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio

Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l'uso. Anche in tale segno l'aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di distintività intrinseca.

Per tali ragioni, l'argomento del richiedente non può essere accolto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018952332 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.