

Marchio con indicazione di provenienza geografica – Alicante 17-06-2024”



“La Pizzeria di Capri” ad avviso dell’esaminatore europeo, descrivendo la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, non sarebbe un segno distintivo.

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

Alicante, 10/06/2024

***** Parma

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

***** (Parma)

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/03/2024 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.

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

Classe 30

Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il

significato seguente: Locale dove si preparano e si offrono pizze e prodotti simili ubicata a

Capri.

Il suddetto significato dei termini «LA PIZZERIA DI CAPRI», contenuti nel marchio è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

LA
PIZZERIA
DI
CAPRI

articolo determinativo femminile singolare

Locale pubblico in cui si preparano, si cuociono, generalm. in forno a legna, e si servono ai clienti pizze e sim., e anche altri piatti di facile preparazione. Può essere anche unito a un servizio di ristorante (ristorante pizzeria).

Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024 all'indirizzo <https://www.treccani.it/vocabolario/pizzeria/>
preposizione semplice

Isola del Mar Tirreno (lunga 6,2 km e larga al massimo 2,7 km; superficie 10,3 km²), situata nella parte meridionale del Golfo di Napoli, 5 km a O dell'estrema punta (Campanella) della Penisola Sorrentina. (...)

Informazione attinta dal dizionario TRECCANI in data 27.02.2024 all'indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/capri/>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i

prodotti obbiettati sono pizze, focacce, prodotti alimentari a base di cereali cucinati, preparati

e offerti in una pizzeria che si trova a Capri. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi

che ricordano molto un forno a legno in funzione e la scritta "La PIZZERIA di CAPRI" su due

livelli, il segno descrive la provenienza geografica, dei prodotti obbiettati.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e

pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29.04.2024, che possono essere

sintetizzate come segue.

Hai ragione, ecco il testo con le correzioni evidenziate:

1. L'azienda Paren ha presentato e ottenuto la registrazione dei marchi denominativi "LA PIZZERIA DI CAPRI" uno nell'Unione Europea nel 2006, nel territorio italiano nel 1986, e un altro nel Regno Unito nel 2006. Il marchio

figurativo oggetto del presente rifiuto è stato registrato nel Regno Unito a febbraio di quest'anno. Il richiedente sottolinea che tutti i marchi citati, compreso il marchio nazionale inglese, sono stati accettati senza alcuna obiezione.

2. La parola "CAPRI" rappresenta il cuore del marchio e conferisce distintività
Pagina 3 di 6
al marchio. Il richiedente afferma che si deve porre attenzione a come il consumatore percepisce la parola "CAPRI" e se la collega direttamente ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
 3. Il marchio è complesso. La porzione "CAPRI" è l'unico elemento distintivo e dominante nel segno, ed è sufficiente a conferire ammissibilità alla registrazione al segno. Inoltre, i prodotti non fanno riferimento alla parola CAPRI.
 4. L'isola è una famosissima località turistica ma non può essere collegata all'origine dei prodotti stessi. Il presente marchio non è costituito esclusivamente da una denominazione che in commercio serve a designare la provenienza geografica dei prodotti per cui ne è stata richiesta la registrazione.
Una ricerca su internet prova questa affermazione. Il richiedente fa riferimento alla sentenza Chiemsee C-108/97 e Paperlab T-19/04. Il richiedente afferma inoltre che il marchio costituito da, o indicativo di, un luogo concretamente individuato (quale, ad esempio, il nome di una città, di una regione, di un lago ecc.) può infatti essere registrato solo se si presenta come nome "di fantasia", cioè quando il nome geografico utilizzato, nella percezione dei consumatori, non è in grado di influenzare le caratteristiche di quel determinato prodotto.
 5. Il richiedente invia riferimenti di 30 marchi registrati che contengono la parola CAPRI. Il richiedente ritiene che la presenza della componente "CAPRI" sia tale e sufficiente da non impedire la distintività e la capacità di identificare i prodotti del richiedente da quelli di altre origini commerciali.
- 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.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che 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».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, 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 i 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).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,

Pagina 4 di 6

direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista

una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e

direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro

caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione

a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai

prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;

22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

1 – Ai fini della determinazione di eventuali impedimenti alla registrazione del marchio, la registrazione del segno a livello nazionale italiano, o in un paese la cui lingua ufficiale non è l'italiano e che non fa parte dell'Unione Europea, è irrilevante. Inoltre, il marchio europeo citato dal richiedente risale all'anno 2006, un'epoca in cui i principi giurisprudenziali applicabili erano differenti rispetto a quelli attualmente in vigore.

2, 3,4- Per quanto riguarda i concetti quali "cuore del marchio" l'Ufficio ricorda che essi sono applicabili nel corso del procedimento di opposizione, ma non hanno rilevanza nell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, in quanto tale esame deve considerare il segno nel suo complesso e non permettere ad una parte di prevalere sulle altre.

Il termine "CAPRI" appare nel marchio in combinazione con altri elementi non distintivi che richiamano l'idea di una pizzeria, come la scritta "pizzeria" e l'immagine di un forno sovrastante. Sebbene nella classificazione dei prodotti e servizi non sia specificamente menzionata l'isola di Capri, questo aspetto non è rilevante per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio.

La parola "CAPRI" si riferisce unicamente all'isola situata nel golfo di Napoli, parte dell'arcipelago Campano e della città metropolitana di Napoli. È incontestabile che il territorio campano è conosciuto a livello mondiale per le sue eccellenze culinarie. Napoli, città cui appartiene l'isola di Capri, è universalmente riconosciuta come la culla della pizza. Di conseguenza, si può considerare che il termine "CAPRI" designi un luogo fortemente associato ai prodotti in questione.

Secondo la giurisprudenza europea, è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine geografico "CAPRI" identifichi un luogo attualmente associato ai prodotti rivendicati o che possa essere associato a tali prodotti o servizi in futuro (Corte di Giustizia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre, è chiaro che tale nome, agli occhi del pubblico di riferimento, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (Tribunale dell'UE, 15/01/2015, T-197/13, MONACO,

EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Quindi è ragionevole presumere che nella mente del pubblico di riferimento il termine geografico "CAPRI" designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati o che presenti un nesso con prodotti o servizi in futuro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Inoltre risulta chiaro che tale nome agli occhi di detto pubblico, designa chiaramente la provenienza geografica dei prodotti (15/01/2015, T-197/13,

Pagina 5 di 6

MONACO, EU:T:2015:16, § 48; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34). Il termine "CAPRI" evocherà, nel pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo stesso nome. L'uso della parola "CAPRI" può fornire un'indicazione della provenienza geografica dei prodotti, trasmettendo agli interessati un'idea o un'immagine positiva della particolare qualità di tali prodotti.

5 – Per quanto riguarda marchi simili registrati anteriormente, si ricorda innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (RMUE), come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e non sulla base della prassi decisionale dell'Ufficio stesso (Corte di Giustizia, 28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione.

Senza entrare nel merito di ogni marchio precedentemente registrato, l'Ufficio ha esaminato la lista inviata e ha rilevato che alcuni marchi sono stati registrati molti anni fa, pertanto non sono pertinenti all'analisi corrente effettuata dall'Ufficio nel 2024. Altri marchi presentano caratteristiche differenti dal marchio in questione. Ad esempio, il marchio più recente, 018859393, "CAPRI GROUP", non presenta similitudini significative con il marchio attualmente in esame. L'Ufficio ha difficoltà in trovare similitudine tra questo marchio:

Richiesto per le classi 3, 4,9,10,14,16,18,20,21,24,25,29,30 (Barrette ai cereali e barrette energetiche; bevande a base di caffè; bevande a base di camomilla; bevande a base di tè; bevande a base di tè; bevande a base di tè; bevande al cioccolato; caffè, tè e cacao e loro

succedanei; caramelle; cereali; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; cioccolato; confetteria; dolcificanti naturali; farine alimentari; focacce; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; glasse e ripieni dolci; gomme da masticare; miele; pane; panini; pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi; Pasta per pizza; pasticceria; pasticcini, torte, crostate e biscotti; pizza; preparati a base di cereali; prodotti da forno; riso; sago; sale, spezie, aromi e condimenti; salse; sandwiches; sciroppi e sciroppo di melassa; senape; tapioca; zucchero; nessuno dei suddetti prodotti essendo surgelati e/o congelati),31,32,33,35,36,43.

e il marchio oggetto del presente rifiuto:

Pagina 6 di 6

Richiesto per i prodotti: Pizze; focacce; Prodotti alimentari a base di cereali.

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto, adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018984452 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.