Marchio descrittivo e indicazione geografica Scottish Land – Alicante 07-04-2022

Il marchio di cui parliamo è “Scottish Land” in classe 33 bevande alcoliche. L’Ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell’indicazione geografica protetta *Scotch Whisky*.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

	Alicante, 07/04/2022
	GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Zambianchi, 3 I-24121 Bergamo ITALIA
Fascicolo nº:	**018554397**
Vostro riferimento:	**SQ7249AB/ms**
Marchio:	
Tipo di marchio:	**Marchio figurativo**
Richiedente:	**POLINI GROUP ITALIA S.R.L. VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5 I-25126 BRESCIA (BS) ITALIA**

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/09/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e j) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE poiché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell’indicazione geografica protetta *Scotch Whisky* (PGI-GB-01854). 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 26/11/2021, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Evocazione dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Il richiedente acconsente alla limitazione come suggerito dall’esaminatore.

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky»*.

- Carattere distintivo.

Il marchio oggetto della domanda è un marchio complesso, formato, non solo dalla dicitura «SCOTTISH LAND», ma anche da una particolare veste grafica che consente al marchio di ottenere un certo grado di distintività: «».

Risulta dalla giurisprudenza che i segni non devono avere un ulteriore elemento di fantasia o originalità per essere distintivi. Qualsiasi carattere distintivo, per quanto lieve, è sufficiente a superare l’impedimento alla tutela.

Il richiedente ritiene che il marchio depositato, sebbene annotato come marchio debole (che fornisce informazioni sui i prodotti, ma che al tempo stesso è abbinato a elementi -la rappresentazione grafica- che consentono di conferire al marchio stesso un certo grado di distintività), sia dotato di distintività e in grado di contraddistinguere i suoi prodotti.

Non si può affermare che il marchio di cui trattasi sia totalmente privo di carattere distintivo: è, nella migliore delle ipotesi, allusivo.

- Carattere descrittivo.

Un segno è descrittivo se il pubblico percepisce immediatamente informazioni sui prodotti in modo concreto, diretto e specifico senza bisogno di ulteriori riflessioni.

Nella fattispecie, i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno figurativo «SCOTTISH LAND».

Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti. È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi, quando indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quei prodotti.

Il marchio in oggetto indica semplicemente in modo generico il territorio scozzese. Il fatto che una parte della produzione dei prodotti si trovi nel luogo geografico in questione non è di per sé sufficiente a sostenere la tesi per la quale il potenziale consumatore assocerà i prodotti a tale zona geografica.

Un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non può basarsi sull’argomentazione secondo cui i prodotti possono teoricamente essere prodotti nel luogo designato dal termine geografico.

Ad ogni modo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a

quei termini che sono solo suggestivi o allusivi o che potrebbero essere considerati vaghi o indiretti.

Il consumatore interessato non può dedurre dal marchio quali beni sono rivendicati. In particolare, il consumatore di riferimento non capirebbe certo che il marchio fa riferimento a *«bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Scotch Whisky"».*

Inoltre, occorre considerare che la Scozia è famosa anche per altri prodotti, come il tipico tessuto a quadri, per il salmone, per il porridge ed altri ancora.

- Altri marchi già registrati.

Vi sono sul registro una serie di marchi meramente descrittivi concettualmente identici al marchio depositato e per prodotti simili, senza nessun altro elemento che li possa caratterizzare:

- MUE n. 11 382 637 «SCOTTISH GLEN»
- MUE n. 963 348 «SCOTTISH LEGION»
- MUE n. 3 743 333 «SCOTTISH RESERVE»
- MUE n. 18 288 675 «»
- MUE n. 18 358 030 «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM»
- MUE n. 4 215 761 «»
- MUE n. 10 876 407 «»
- MUE n. 11 405 289 «»
- MUE n. 13 068 101 «LALIMENTARI ITALIANO»
- MUE n. 12 040 564 «ITALIAN WINE & FOOD SELECTION AND PROMOTION»

- Ulteriori argomenti

Nel caso in cui eventuali eccezioni dovessero essere mantenute, il richiedente si riserva rispettosamente il diritto di depositare ulteriori memorie e/o prove innanzi al registro.

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.

1. Evocazione dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

L'Ufficio prede atto della limitazione dei prodotti. I seguenti prodotti in Classe 33 *bevande alcoliche (escluse le birre), in particolare Scotch Whisky* sono stati limitati come segue:

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».*

Alla luce della limitazione, la precedente obiezione ai sensi

dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata rimossa.

Come indicato nella lettera di obiezione, la limitazione dei prodotti non sarebbe atta, in linea di principio, a superare l’obiezione preso l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c) RMUE.

L’esame continuerà, ora, con riferimento agli argomenti sulla non distintività e sulla descrittività del segno in oggetto.

- Carattere distintivo.

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).

Il richiedente ritiene che almeno alcuni elementi del segno conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

L’Ufficio ritiene, come segnalato dal richiedente, che non sia necessario un livello specifico di creatività o immaginazione linguistica o artistica per consentire la registrazione di un marchio. Tuttavia, occorre sottolineare che non è competenza dell’Ufficio valutare né la creatività intrinseca di un marchio, né l’aspetto fantasioso o sorprendente di un marchio. A questo proposito, l’Ufficio ha valutato il marchio richiesto in termini di idoneità a differenziare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione da quelli di altre imprese; nonostante la dichiarazione del richiedente sul carattere distintivo intrinseco e sufficiente del segno richiesto, è difficile prevedere che il marchio svolga questa funzione per le ragioni qui indicate.

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo sull’impressione generale del segno perché hanno soltanto

una funzione ornamentale. Il fatto che gli elementi denominativi siano disposti su due linee ed in certo carattere tipografico non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione e i caratteri tipografici degli elementi denominativi possono soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione e i caratteri sono di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essi anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

- Carattere descrittivo.

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, 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).

Si rammenta che le forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Nella fattispecie, «Scottish Land» sarà

ancora percepito come riferito alla Scozia (*Scotland*), infatti i termini contenuti nel marchio sono quelli utilizzati in lingua inglese per formare il nome della Scozia, ovvero «Scottish» (scozzese) di cui «Scot» è un sinonimo, e «Land» (territorio).

Per quanto riguarda i segni atti a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47, 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Il richiedente ritiene che non ci sia un nesso tra i termini «Scottish Land» e i prodotti rimasti nell'elenco, vale a dire *bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».*

Occorre rilevare che la Scozia è rinomata per l'elaborazione e per la produzione di whisky, difatti «Scotch Whisky» è una indicazione geografica protetta per il whisky; i prodotti rimasti nell'elenco sono stati limitati all'utilizzo, come ingrediente, del whisky elaborato in conformità con il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Come indicato precedentemente, anche dallo stesso richiedente, l'esame del marchio deve essere valutato soltanto in relazione ai prodotti richiesti, e questi ultimi contengono un prodotto per il quale la Scozia è largamente rinomata, lo Scotch Whisky conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Si evince pertanto lo stretto rapporto esistente tra il messaggio trasmesso dal segno depositato e i prodotti oggetto della domanda.

Tuttavia, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Infatti, considerando che i prodotti oggetto di rifiuto contengono o si basano nel whisky per il quale la Scozia è così rinomata, il nesso tra il messaggio trasmesso dal marchio e i prodotti non è meramente teorico come riportato dal richiedente.

Di conseguenza, l'argomento del richiedente secondo cui la Scozia è rinomata anche per altri prodotti come il salmone o i tartan a scacchi, e che l'obiezione sia stata basata sulla teorica possibilità che i prodotti possano essere elaborati in Scozia, deve essere respinto in quanto irrilevante.

Per quanto riguarda l'argomento secondo cui i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno, anche quest'ultimo deve essere respinto. Come si evince chiaramente dalla lettera di obiezione, l'Ufficio ha sostenuto che il segno descrive la provenienza geografica dei prodotti e non la tipologia o la natura dei prodotti.

- Altri marchi già registrati.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […] relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione europea, e non sulla base della precedente prassi dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Occorre considerare che l'EUIPO ha l'obbligo di esercitare i suoi compiti conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi due principi, l'Ufficio dovrebbe, nell'esame di una domanda di un marchio dell'Unione europea, prendere in considerazione le decisioni prese in precedenza per quanto riguarda le domande simili e considerare, in particolare, se sia opportuno decidere allo stesso modo. Detto questo, il modo in cui sono applicati i principi della parità di trattamento e della buona amministrazione deve essere coerente con il rispetto della legalità.

Di conseguenza, il richiedente non può fare riferimento a registrazioni anteriori, né basare la sua richiesta, al fine di garantire una decisione identica, su un'azione eventualmente illegittima commessa a beneficio di terzi o di sé stesso.

Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tal esame deve essere eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, EU:T:2015:301, Splendid, § 47-60).

Il segno oggetto della domanda è stato sottoposto al processo di esame, in base ai propri meriti e circostanze, come stabilito dal RMUE. Questi meriti e circostanze potrebbero essere stati diversi al momento della richiesta di tali marchi.

Il richiedente fa riferimento a marchi anteriori registrati che contengono o

fanno riferimento alla Scozia; tuttavia, si evince che i meriti e circostanze dei marchi citati dal richiedente sono diversi da quelli della fattispecie.

Infatti, sebbene i marchi «SCOTTISH GLEN», «SCOTTISH LEGION», «SCOTTISH RESERVE» e «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM» facciano riferimento alla Scozia nei loro elementi verbali, il messaggio che trasmettono («Valle scozzese», «Legione scozzese», «Riserva scozzese» e «Montanaro -abitante delle Highlands scozzesi- crema scozzese» non è lo stesso di quello trasmesso dal marchio in oggetto, ovvero un riferimento al paese degli Scozzesi. Si deve tener conto del fatto che il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese e per tale pubblico, il nome della Scozia (Scotland) è equivalente ai termini utilizzati nel marchio «Scottish Land»: territorio degli «Scot», territorio degli «Scottish».

Per quanto riguarda gli altri marchi citati, questi presentano degli elementi figurativi che non sono banali o comuni, né contengono rappresentazioni realistiche dei prodotti, ad esempio «», «» o «», oppure contengono espressioni fantasiose come «».

Ne consegue che questi marchi non sono su un piano di parità col marchio oggetto della domanda, e per questo motivo, l'argomento del richiedente relativo alle registrazioni precedenti deve essere respinto.

- Ulteriori argomenti

Il richiedente ha richiesto di poter presentare ulteriori osservazioni a favore della domanda qualora l'obiezione venga mantenuta. Tuttavia, questa richiesta non può essere considerata una richiesta esplicita e incondizionata di proroga del termine. Inoltre, l'Ufficio ha già sollevato tutti i propri argomenti a favore dell'obiezione nella sua precedente comunicazione e il richiedente ha avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, RMUE. Infine, il richiedente non ha spiegato perché non sia riuscito a includere tutte le proprie osservazioni nell'ultima comunicazione. Pertanto, non è necessario concedere altre opportunità per fornire ulteriori informazioni.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 554 397 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.

Octavio MONGE GONZALVO