

MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

CARATTERE SICULO

Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2023

Fascicolo n°: *****
Vostro riferimento:
Marchio: Carattere Siculo
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****

I. Sintesi dei fatti

In data 30/05/2022 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 erano:
Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
Classe 40 Lavorazione di ceramica.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
«caratteristiche siciliane».
 - Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti definizioni del dizionario:
<https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/>
<https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/>
 - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
- Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere all'irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a Sicilia.

2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.

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 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).

1.

Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi tipicamente siciliani, in Sicilia, che l'Ufficio ritiene sostiene l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.

2.

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

Pagina 3 di 3

del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, 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).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda

in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.

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. 018684284 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.