

REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022



Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell'informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

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

Alicante, 05/12/2022

TMSHELL

Via Liberiana, 17

I-00185 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018707655

Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Cirillo Group S.p.A.

Largo Somalia, 67

I-00191 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

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

descrittivo e privo di carattere distintivo.

Contemporaneamente, l'Ufficio ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1,

lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l'indicazione geografica

protetta 'Olio di Puglia' (IGP) (PGI-IT-02381).

L'obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute

alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i

prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla

classe 29,

sono i seguenti:

Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive

conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di pomodoro.

Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da

cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughetti di carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta; Crostini; Salse a base di pomodoro.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

– Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato

seguito: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una ben precisa regione dell'Italia meridionale.

– Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è

supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo

De Mauro e dell'Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0>

<https://dizionario.internazionale.it/parola/di>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/>

– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad

uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate; Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.) sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni

elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e

perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati dall'immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente al termine 'Puglia' presente nel segno), il consumatore di riferimento percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la provenienza geografica dei prodotti.

– 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 05/08/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogenea natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così facendo, a colpo d'occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l'apprezzamento gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
Circa l'immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell'Ufficio di elementi figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti, verosimile o simbolica.
Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza del carattere distintivo dell'immagine è il grado di stilizzazione dell'immagine stessa.
Sempre secondo le direttive dell'Ufficio, una stilizzazione che superi la mera descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece

davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in cui le scelte dell'autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti detto, l'elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.

3. L'Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio in oggetto.

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.

A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata. Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l'impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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».

Pagina 4 di 7

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).

4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»

Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.

Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario italiano, comunemente utilizzata, tra l'altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per indicare l'alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.

La spiegazione fornita in tal senso dall'Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato

interessato, ovvero come attributivo dell'informazione che i prodotti sono degli alimenti con un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo intellettuale per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro provenienza. D'altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».

Pagina 5 di 7

Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.

Al riguardo, si sottolinea nuovamente che 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).

Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico destinatario come un'indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che come un marchio.

5. Sugli elementi figurativi del segno

Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell'EUIPO, il segno in questione è dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva. Nel caso di specie, il segno, è un marchio figurativo. La denominazione «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine della Puglia.

L'Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo

a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell'Unione Europea. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Per ciò che concerne l'argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà», di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto. In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l'intenzione del richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l'apprezzamento gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione, come è stato significato dall'Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la

Pagina 6 di 7

rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell'Italia meridionale, ovvero la Puglia. Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell'ambito della loro composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l'immagine della campagna pugliese non è sufficiente a distrarre l'attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un'impressione duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel

marchio non presentano alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72). Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri tipografici di base/standard in corsivo, nonché l'immagine tipica della campagna di Puglia, che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di garantire al pubblico interessato l'identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è registrabile.

6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall'Ufficio

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili, determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi. Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, «le decisioni che l'Ufficio è portato a prendere 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'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). Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e simili al segno in questione, conviene rilevare che nell'osservanza del principio della parità di trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall'Ufficio su domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere

nello stesso senso, o se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T Pagina 7 di 7 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n° 003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche dell'Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.

Il MUE n° 011623477, anch'esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all'epoca del suo deposito possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i marchi n° 004204251 e n° 018640734.

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. 018707655 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.