

Registrare un marchio di caffè – Alicante 09-10-2023



“Moresco espresso italiano” non supera l’esame per il prodotto caffè poiché “espresso” è un termine descrittivo, comunemente è un caffè ristretto. Il segno può proseguire il suo iter per diventare marchio nelle altre classi.

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

Alicante, 09/10/2023

***** Riposto Catania

ITALIA

Fascicolo n°

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: ***** Riposto Catania

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 17/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

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

Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro sucedanei.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il segno contiene l’elemento ‘espresso’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana (e possibilmente dell’intera Unione europea, vista la gran diffusione del prodotto) attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: caffè ristretto preparato apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il significato sopra indicato del termine

«ESPRESSO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/espresso>

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/espresso>

https://www.duden.de/rechtschreibung/Espresso_Kaffee

• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo

utilizzo in relazione a 'Tè, cacao e loro sucedanei; sucedanei del caffè' nella classe

30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata

un'obiezione sono o sono destinati ad ottenere un caffè ristretto preparato apposta

per il cliente che l'ha ordinato, con speciali macchine di vario genere mentre tali

prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio

sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in relazione alla

specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione. Di

conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g),

e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

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. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio

ha deciso di

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,

Pagina 3 di 3

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018872279 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro sucedanei.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 30 Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali;

Pane, pasticceria e confetteria; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili;

Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare;

Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti;

Ghiaccio [acqua ghiacciata].

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.