

Registrare un marchio di gelati – marchio non originale – Alicante 29-09-2023



Il segno “Limone Caprese aromatizzante naturale” per il prodotto “gelato” non è distintivo. Può proseguire l’iter di registrazione per i restanti prodotti con gelato, cialde, zucchero, caffè, cacao.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2023

***** Bari

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

(BT)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/04/2023 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 erano:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a

base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;

Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;

Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;

Pagina 2 di 5

Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

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: frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è al tempo stesso una sostanza priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari.

Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

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

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

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

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

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

(i) i prodotti quali aromi per dolci, aromi per alimenti ecc. hanno l'aroma di un frutto ovoidale

molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata

nell'alimentazione, proveniente dall'isola di Capri, e che è, al tempo stesso, una sostanza

priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari; (ii) i prodotti quali come

gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, glasse ecc. contengono/possiedono

come ingrediente/sono a base di un frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con

polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell'alimentazione, proveniente dall'isola

di Capri, e che è inoltre una sostanza priva di alterazioni ed usata, al tempo stesso, per

aromatizzare prodotti alimentari, Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da

elementi perfettamente leggibili, con l'effigie di un limone stilizzato al posto della

lettera 'O' di 'LIMONE), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo

di informazioni sulla specie e sulla qualità 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. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

Pagina 3 di 5

Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 24/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole che compongono il segno non designano i prodotti in questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato. Di conseguenza non può essere descrittiva di detti prodotti.
2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua italiana.
3. Come accennato dall'Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.

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

Pagina 4 di 5

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

ostacola, 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). Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato, poiché essi possono essere certamente a base di limone caprese e/o a seconda dei casi essere preparati utilizzando un aromatizzante naturale per alimenti a base di Limone Caprese

A proposito dell'argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, va considerato che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell'Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell'UE. L'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'UE.

Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell'UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua italiana all'interno dell'UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

Il grado di stilizzazione del segno, sostanzialmente ascrivibile alla rappresentazione di un limone al posto della lettera "o" (supra), è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile agli elementi denominativi del segno.

IV. Conclusioni

Pagina 5 di 5

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018836775 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;

Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;

Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;

Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;

Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

Classe 30 Coni per gelati; Cialde; Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.

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.