

Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

Limone Italia

LIMONE ITALIA, marchio di gelati, non assolve alla funzione principale a cui dovrebbe riferirsi un marchio, ossia quella di distinguersi dagli altri marchi dello stesso settore, per cui non è registrabile.

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

Alicante, 26/09/2023

***** 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 03/04/2023 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; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; 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;

Sciropi

per uso alimentare; Cioccolato.

Pagina 2 di 5

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, e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe conveniente unire i due vocaboli con la preposizione "d'". A tale proposito, va tuttavia ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.

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/enciclopedia/italia/>

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

(i) i prodotti quali decorazioni candite ecc. sono sotto forma di un frutto ovoidale molto noto

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

nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell'Europa meridionale; (ii) i

prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, sciroppi, aromi per dolci

ecc. contengono un frutto ovoidale molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e

acidissima largamente utilizzata nell'alimentazione e proveniente da un ben preciso stato

dell'Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto, nonostante alcuni

elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard alquanto comuni e

perfettamente leggibili inseriti in un'etichetta allargata con due lati curvi), il consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e 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.

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 22/05/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in Pagina 3 di 5 questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. 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
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

Pagina 4 di 5

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;

Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte;
Miscele per gelati; Sorbetti

[ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi possono essere
certamente a base
di limone italiano.

In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono
essere gelati che
contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l'Ufficio
avrebbe obiettato il

marchio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto ingannevole.

In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come indicativo del prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi possono essere usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d'uso degli stessi. 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, , come già precisato dall'Ufficio, è minimo e certamente non in grado di compensare la descrittività e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile all' elemento denominativo del segno.

IV. Conclusioni

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; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri

per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];

Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé

(dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];

Pagina 5 di 5

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 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.