

Registrare un marchio di VINO – Rifiuto di marchio comunitario 19-09-2022

LO PROSECCO

Stiamo parlando del marchio “Asolo Prosecco” in classe 33 classe riservata ai vini. Ad avviso dell’ufficio esaminatore, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO – PROSECCO» semplicemente come un’indicazione non distintiva che indica che i vini sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

Per cui il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 76 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/09/2022

BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A.

Via Borgonuovo, 10

I-20121 Milano

ITALIA

Fascicolo n°: 017903752

Vostro riferimento: TM-ANP-cp-CTM11005-00

Marchio: ASOLO – PROSECCO

Tipo de marchio: Marchio denominativo

Nome del richiedente: CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO

Via Strada Muson, 2/C

I-31011 ASOLO (TV)

IT

I. Sintesi dei fatti

In data 05/07/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 76,

paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell’Unione

europea richiesto non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e

articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.

L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione.

La stessa

è accessibile tramite il link incluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

In data 01/09/2022 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che

possono

essere sintetizzate come segue:

- Il marchio richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde ad una denominazione di origine protetta, «Asolo – Prosecco / Colli Asolani – Prosecco».
- Il marchio «ASOLO – PROSECCO» solamente può essere utilizzato da Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo e l'uso del marchio è concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettano il disciplinare di produzione relation alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
- Pertanto, «ASOLO – PROSECCO» non è una mera indicazione della provenienza geografica dei vini richiesti, ma è un marchio distintivo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
- L'Ufficio deve accettare il marchio «ASOLO – PROSECCO», poiché ha accettato altre denominazioni di origine protetta quali:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

Particolarmente rilevante è il MUE COLLI EUGANEI, perché si riferisce ad una area geografica veneta, che potrebbe considerarsi una denominazione geografica generica, e quindi un marchio privo di capacità distintiva.

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 74, paragrafo 1, RMUE stabilisce che i marchi collettivi dell'Unione europea

sono quelli «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione

titolare da quelli di altre imprese».

Si evince che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è

quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da

quelli di altre imprese che non appartengono all'associazione (20/09/2017,

C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT

ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Quindi il marchio collettivo

dell'Unione europea indica l'origine commerciale di alcuni prodotti e servizi informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il marchio.

Come previsto agli articoli 74, paragrafo 3 ed articolo 76, RMUE una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea è, in linea di principio, soggetta alla stessa procedura d'esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale.

In termini generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione si svolgono secondo la stessa procedura applicata ai marchi individuali.

A questo punto una domanda di marchio collettivo dell'Unione europea, come qualsiasi altra domanda di marchio, sarà esaminata sulla base di tutti gli impedimenti

2 /6

generali alla registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE.

Di conseguenza, un marchio collettivo dell'Unione europea deve essere rifiutato se

non è intrinsecamente distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).

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).

In questo caso, come l'Ufficio ha dimostrato nella sua lettera del 05/07/2022, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO –

PROSECCO» semplicemente come un'indicazione non distintiva che indica che i vini richiesti nella Classe 33, sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.

Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all'articolo 76, paragrafo 1

RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i

prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai

sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

L'Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa conclusione.

1. Sulla distintività del marchio collettivo «ASOLO – PROSECCO».

In primo luogo, il richiedente sottolinea il fatto che il segno richiesto non è un mero

marchio collettivo, ma corrisponde a una denominazione di origine protetta, e

solamente può essere utilizzato da chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo.

Inoltre, l'uso del Marchio «ASOLO – PROSECCO» è concesso solamente ai membri

del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla

DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In accordo con l'argomentazione del richiedente, un marchio collettivo può essere

utilizzato solo dai membri del Consorzio che ha fatto la richiesta del marchio

collettivo, e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG

3 /6

«Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».

In questo senso l'Ufficio desidera ricordare che un segno non distintivo è un segno

che non permette al consumatore di poter «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).

Ne consegue che il rifiuto di un marchio non distintivo è giustamente a
tutela del
consumatore, affinché lo stesso possa discernere l'origine commerciale
del prodotto
e comprarlo di nuovo, in caso d'esperienza positiva, o di evitare lo
stesso acquisto
laddove il prodotto non abbia incontrato i suoi gusti. Tale scelta non
sarebbe
possibile nel caso in cui il consumatore non sia in grado di
identificare l'origine
commerciale del prodotto.

L'Ufficio ritiene che un segno non possa essere distintivo quando è
costituito
semplicemente da un DOCG, poiché i consumatori lo percepiranno proprio
come un
DOCG e non come un marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a
vedere il segno «ASOLO – PROSECCO» non come un'indicazione dell'origine
commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza
geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di
Asolo).

Occorre rilevare che, se il marchio collettivo dell'Unione europea
oggetto della
domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei
servizi, pur
beneficiando della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera
c), RMUE, ai sensi
dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, l'associazione richiedente è tenuta
a assicurarsi
che tale segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di
distinguere i
prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre
imprese per essere
considerato distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera
b), RMUE
(05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72
e 73).

Di conseguenza, l'eccezione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, RMUE è
riservata ai
marchi collettivi che hanno carattere distintivo nel senso di essere in
grado di
distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione da
quelli di altre
imprese, anche se tali marchi, allo stesso tempo, possono servire a
designare la

provenienza geografica dei prodotti o servizi designati. Ciò significa che solo i marchi collettivi conformi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono in grado di svolgere la loro funzione essenziale ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, RMUE. Poiché in questo caso il segno è costituito da una mera DOCG, l'Ufficio ritiene che il segno in questione non sia conforme all'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

2. Registrazione di marchi collettivi simili

Il richiedente fa inoltre riferimento al fatto che l'Ufficio ha accettato la registrazione dei seguenti marchi:

- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
4 /6
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI

In relazione a questo argomento, l'Ufficio ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative 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, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «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, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tale esame

deve essere
eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un
segno come
marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle
circostanze oggettive di
ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in
questione è
soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto
di criteri di esame
rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14,
EU:T:2015:301,
Splendid, § 47-60).
Inoltre, i marchi citate dal richiedente non sono direttamente
confrontabile con
l'attuale domanda in quanto le prassi dell'Ufficio sono cambiate, in
particolare dopo la
sentenza della Corte di giustizia nel caso C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI, EU:C:2020:170).
Per questi motivi, l'argomento del richiedente sulla registrazione
precedente di
marchi collettivi simili deve essere respinto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1,
RMUE, dell'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la
domanda di marchio
dell'Unione europea n. 17 903 752 è respinta per tutti i prodotti.
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.