

REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023



LAVANDA DI MODENA ad avviso dell'esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un'attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

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

Alicante, 24/01/2023

AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.

Via dell'Angelo Custode, 11/6

I-40141 Bologna

ITALIA

Fascicolo n°: 018685500

Vostro riferimento: S216.EM.4.01

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Società Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.

Via Armando Pica, 310

I-41126 MODENA (MO)

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio

oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.

In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con

comunicazione del 24/08/2022, l'Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle

argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l'obiezione e, al contempo,

integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) 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 sono:

Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;

Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici

per i capelli; Toilettoria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla lavanda; Acqua di lavanda.

Pagina 2 di 7

Classe 4 Candele e stoppini per l'illuminazione; Candele; Candele profumate.

Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per

l'igiene; Preparati ed articoli per l'igiene; Integratori alimentari e preparati

dietetici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022 all'indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e <https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena>, <https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda>, <https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%A2ncias>, <https://dle.rae.es/lavanda?m=form> e <https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl>, <https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena>). La preposizione semplice italiana 'DI' è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo 'DE', e analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che prodotti di Classe 3 (oli essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici, profumi per ambienti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l'igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a

base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della provincia di Modena, capoluogo dell'Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l'area di Modena) dei prodotti.

- Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengono l'essenza (risultati estratti dai seguenti link: <https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/>, <https://amzn.eu/d/gi2WIJp>, <https://amzn.eu/d/fwTqePK>, <https://amzn.eu/d/5aoH7Sg>, <https://amzn.eu/d/fdd04DM>, <https://amzn.eu/d/7oQKsuW>, <https://amzn.eu/d/dQdFr5o>).
 - La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell'Emilia Romagna è nota, tanto da rappresentare un'attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022 sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/, <https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/>, <https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro>, <https://www.il-noce.it/lavanda/>, <https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/>, <https://www.incampercongiusto.it/lavanda-in-emilia/>).
- Pagina 3 di 7
- Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda, notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione, ma 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.
 - 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 14/10/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. Il marchio " " rientra nella fattispecie del marchio d'insieme, cioè composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati, consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità distintiva sufficiente per la registrazione.
2. La parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere, né di prodotti di profumeria, prodotti per l'igiene o candele. Non pare ragionevole affermare che "LAVANDA DI MODENA" designa un luogo attualmente associato con i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana, prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L'attinenza della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio "LAVANDA DI MODENA" non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro

per il dissueto

accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.

Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)

non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia

Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le

regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono

piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.

Pagina 4 di 7

4. L'aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale rispetto ai prodotti (come altri registrati dall'Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è descrittività del segno, questa si potrebbe tutt'al più collocare sul solo piano concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di forma allungata evoca ma "non necessariamente descrive" il fiore della lavanda.
5. L'Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a componente, anche unica, "MODENA" anche per i prodotti oggetto di obiezione nel caso di specie (è acclusa una lista).

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 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).

Pagina 5 di 7

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).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno " " in relazione ai prodotti di profumeria, toileria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per l'igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di

Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.

Il richiedente ribadisce che il marchio è d'insieme e come tale deve essere valutato nel suo complesso.

L'Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono

(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

L'Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui si estrae un'essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena, capoluogo di provincia dell'Emilia-Romagna.

Secondo il richiedente la parola 'LAVANDA' è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.

L'Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel

determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda, e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e

ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all'origine

geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all'origine commerciale, che non viene rintracciata nel segno.

Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena

come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come l'indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia, da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l'Ufficio non può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell'Ufficio indicano piuttosto il contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un'attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno, in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettiati. Il richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo, come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo né tantomeno distintivo sull'impressione generale del segno in quanto, insieme, conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l'informazione descrittiva veicolata dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe compreso anche senza che vi fosse scritto sopra 'LAVANDA'. Considerando

invece che proprio sopra campeggia il nome del fiore 'LAVANDA', per di più in viola, cioè il colore tipico di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso né aggiungono elementi distintivi.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n. 018604878 "IRIS", n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente "MODENA", come il n. 012837639 , n. 002803799 , n. 005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175 , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n. 003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]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).

«Infatti, 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, Pagina 7 di 7 T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre, laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018685500 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. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.