

Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile



Biscotti della fortuna ad avviso dell'esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025

***** Forlì Cesena

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 27/09/2024 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

Biscotti.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Pagina 2 di 4

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: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano

massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon umore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all'interno.

(conosciuto come 'fortuna'. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto, etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi

stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo/specie 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. La dicitura 'biscotti della fortuna' è chiaramente leggibile. Il

carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere

distintivo al segno. 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, l'11/10/2024 che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con all'interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono

effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.

III. Motivazione

Pagina 3 di 4

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui 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).

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 richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato quanto ribadito dall'Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo aspetto, l'Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella notifica di cui sopra.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019078637 è respinta.

Pagina 4 di 4

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.