Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo

Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2025
**********Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079757
VitaminPure
Marchio figurativo
********** (CR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 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 5
Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
Integratori alimentari di vitamine.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
dictionary
online
in
data
11/10/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
all’indirizzo
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
vitamine senza sostanze nocive.
L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni su specie e qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi 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.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono

essere
sintetizzate come segue:

1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante
   “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda
   non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola
   di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano
   visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come
   distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
   Pagina 3 di 8
2. Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su
   Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano
   indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o
   di una caratteristica di integratori alimentari.
3. Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il
   segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna
   caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze
   assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti
   presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto
   descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori
   vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio
   “Prodotti farmaceutici; ecc”.
   L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.
   302020000103274 e n. 302024000064534
   .
4. L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola
   VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).
   III. Motivazione
   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.
Considerazioni generali e preliminari
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).
Lingua e territorio rilevanti
L'Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli
Stati membri in cui l'inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l'Irlanda e Malta. Il significato
del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la
comprensione di base dell'inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008,
T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l'inglese (unica
lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.
L'Ufficio rileva che l'inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l'altro, nei
suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle
espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It's like milk but
made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Carattere descrittivo e non distintivo

5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione
è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene
inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non
distintivo.
L'Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l'Ufficio dimostri che il segno in
quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari
non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.
Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell'Unione europea deve essere
valutata esclusivamente sulla base del diritto dell'UE, come interpretato dal giudice
dell'Unione europea. È pertanto sufficiente che l'Ufficio applichi al suo processo decisionale i
criteri seguendo l'interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su
prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
In ogni caso, l'Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del

segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
nell'insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
stato reso sufficientemente chiaro.
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).
Sebbene l'Ufficio 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 "vitamina pura", vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o
che vitamine senza sostanze nocive.
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:
Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
tali prodotti o servizi, ai sensi dell'[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella
prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
nient'altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola
composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di
constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole

composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato
chiaro.
Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
l'assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
distintivo
(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
La combinazione "vitaminpure" costituisce una semplice combinazione di due elementi
descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi
solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo
se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto
piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun
significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,
C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è
sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale
da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.
Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l'espressione " " per i
prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti
chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi
"vitamin" e "pure" come dotati del significato citato dall'Ufficio ('vitamina' e 'non mescolata ad
altro' e/o 'senza sostanze nocive') e dividerà naturalmente la parola composta in queste due
parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.

Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee
verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano
disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del

livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli
elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto
aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura
tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il
messaggio descrittivo.
Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici
e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata,
rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.

6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un
segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o
su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere
l'Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un'effettiva
indicazione dell'origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in
compresse i cui ingredienti includono la "vitamina C naturale"
Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole.
Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
interessato possa a prima vista percepire il marchio come un'indicazione dell'origine
commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 88).

7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in
esame come "Vitamin-Pure" (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica
degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi
alle vitamine.
L'Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori
alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali

nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d'erbe; ecc.) sono prodotti specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l'assunzione di determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari "i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi

essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate" (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).

L'Ufficio concorda che 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. Ne discende che è proprio in relazione ai prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali, senza sostanze nocive.

Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere distintivo.

8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata:

   il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione

dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l'Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il
richiedente.
In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l'inglese come lingua e in cui il
segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l'UE (03/07/2003,
T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

9. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
esempio VitAmino n. 010375285;
014944698;
MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.
MUE n. 018341256, ecc. 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
Pagina 8 di 8
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, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l'attuale domanda
in quanto l'associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in
esame.
Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono

nel tempo ed è
possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).

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. 019079757 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. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.