

# Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo



Il consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

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

Alicante, 15/10/2024

\*\*\*\*\* Rimini

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*RIMINI

ITALIA

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 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

Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Sucedanei del

gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];

Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a base di gelato; Torte.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:

caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base

di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il consumatore medio spagnolo.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

Pagina 2 di 6

Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è

supportato

da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caramel>

e

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/macchiato>.

Nella

lettera

di

obiezione l'Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare

riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato

l'uso

mediante

riferimento

alle

seguenti

pagine

<https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html>,

<https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato>,

<https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato>,

<https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/>.

web:

I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il

segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,

bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra

descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un

gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al

gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi

(costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma

perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il

consumatore di

riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e

la destinazione 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 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 18/04/2024, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La dicitura 'CAMEL MACCHIATO' è utilizzata nel settore della 'caffetteria' e non nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall'Ufficio riguardo all'uso dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un'azienda con sede in Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il mercato di riferimento, che è quello dell'Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore "gelateria" non significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo.

2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.

### III. Motivazione

Pagina 3 di 6

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.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

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).

Si deve stabilire quindi se il segno «

» rappresenti, nella mente del

consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche

dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

Pagina 4 di 6

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi dei termini che compongono il segno,

dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella

precedente notifica dell'Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la

dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero

bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.

Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura

sono ormai entrati a far parte dell'acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da

dizionari generali, non specializzati.

Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel

contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata

di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il

consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce.

L'unico fattore decisivo

è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la

protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi

(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,

Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,

EU:T:2010:81, § 26).

Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti

e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante

ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio contestato.

In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero

il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l'Ufficio non può

che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i

prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè

macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per

gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra

descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.

Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della

'caffetteria', ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad

esempio di gelato, che ricordi la bevanda 'caffè macchiato al caramello'. È un fatto notorio

che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..

A nessuno sorprende che il termine 'limone', indicante un agrume, possa essere utilizzato

per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può

constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche 'caffè'

(termine usato nel settore della 'caffetteria') può definire la qualità di un gelato, usandosi

pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale.

Per analogia e alla luce

di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non

potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolci, ecc., ovvero in

buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

RMUE,

Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi

della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati

potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Pagina 5 di 6

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Questo è il caso del segno in questione, poiché offrire informazioni sul gusto/specie e la destinazione dei prodotti.

Quanto all'argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell'impresa produttrice sono concetti differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Ufficio fa presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la notifica di obiezione:

- 1) La pagina <https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato> indica che l'impresa ha sede in Spagna e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
- 2) <https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/>

Nonostante, apparentemente, l'impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che esporta la sua produzione anche all'Unione europea, dato che i prezzi di invio sono espressi in euro.

Va tuttavia ricordato che l'Ufficio non è obbligato a fornire prove dell'uso del segno nel mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l'Ufficio applichi il test di descrittività, come interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare la propria azione con la produzione di prove.

Pagina 6 di 6

Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore "gelateria" non significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per cui l'Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

Per quanto concerne l'affermazione del richiedente secondo la quale l'Ufficio avrebbe

espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l'Ufficio considera che quest'ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.

#### IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018973518 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.