

Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024



Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

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

Alicante, 11/11/2024

***** Bologna

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo

***** (Treviso)

ITALIA

In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica

dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:

Classe 33

Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare

bevande; vini parzialmente dealcolizzati.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il

consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un

professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di "bevo in segno di festa o onore di qualcuno". Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario

(informazioni

estratte

<https://dle.rae.es/brindar>,

da

RAE in data 11/06/2024 all'indirizzo

[https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?](https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?search=brindare%2F)

[search=brindare%2F](https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?search=brindare%2F),

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar> –

Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).

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

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 5 –

Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno

slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di

ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di

augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il

pubblico di

riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell'origine commerciale. Non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si

può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare

persone, eventi, accadimenti e successi.

Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'articolo

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

L'Ufficio fa presente che l'irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso

documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la

natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,

concessa in pari data dall'Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha

presentato le proprie

osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

1. La parola "BRINDO" deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto

conto che il concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche, sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.

2. L'Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

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.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati

Pagina 3 di 5

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).

3. L'Ufficio ha sollevato un'obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di carattere distintivo. L'Ufficio sottolinea che l'obiezione non è stata sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente

da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.

Invece, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla

registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi 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).

L'Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno "BRINDO" e non vede altro che

un'informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,

indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri

vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare

persone, eventi, accadimenti e successi.

Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei

prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi

dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto

di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe

percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni

sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il

termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico

di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero

genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere

chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.

«[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40).

«Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e

Pagina 4 di 5

che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all'[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best

Buy,

EU:T:2003:183, § 21).

Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come un'esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del richiedente.

4. Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare i seguenti:

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

Pagina 5 di 5

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, 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 contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel

segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.

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) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 019032634 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.