

SAPORI D'ITALIA GOURMET – Assenza di carattere distintivo. Euipo 15.12.2016



SAPORI D'ITALIA GOURMET – Assenza di carattere distintivo. Euipo 15.12.2016

Siamo di fronte al marchio SAPORI D'ITALIA GOURMET, marchio figurativo. Andiamo nel dettaglio del rifiuto della domanda di deposito del marchio da parte di Euipo.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (Olii e grassi alimentari; Ortaggi in conserva; Carne conservata; Conserve di legumi; Pesce conservato; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Carni; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Miscele per preparare zuppe; Spezie; Condimenti; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelati e sorbetti; Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Pasta alimentare; Pizze; Pesto [salsa] ecc.), ovvero che hanno il sapore inconfondibile dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono pensati per raffinati buongustai.

Che un prodotto alimentare possieda il sapore tipico di un piatto italiano (ad esempio perché preparato secondo ricette tradizionali o con materie prime italiane) e che venga descritto come un prodotto per gourmet sarà senza dubbio un richiamo promozionale importante.

Un ragionamento simile è applicabile ai servizi (Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari ecc.), rispetto ai quali la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" indica che essi sono specializzati in tutto ciò che ha il sapore dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono rivolti ai gourmet.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno il marchio appare in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il

fatto una parte dei termini sia in maiuscolo ("SAPORI D'ITALIA") rispetto all'altra non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo. Gli elementi verbali sono inseriti all'interno di un'etichetta sostanzialmente quadrata e filettata, con gli angoli inferiori smussati. Giova ricordare che la forma di cuore è comunemente usata per indicare affetto, sensazioni positive ecc. e non sarà considerata come un'indicazione dell'origine del prodotti/servizio. Questi non sono in grado, né singolarmente né in combinazione tra loro, di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 15/12/2016

ARKONSULT DIV. BALDISSERA BREVETTI Via Serio, 3 I-35135 Padova (PD) ITALIA

Fascicolo n°: 015451644 Vostro riferimento: Marchio: SAPORI D'ITALIA GOURMET

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: SIMENS ALIMENTARE – S.R.L. VICOLO BARACCA 1 I-35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD) ITALIA

In data 23/06/2016 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 dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 01/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente trasmette un elenco di marchi già registrati presso l'EUIPO, espressivi nelle rispettive lingue di appartenenza, con vesti grafiche stilizzate, seppur evocative, e talora con diciture descrittive.
2. Il richiedente fa notare che il marchio n. 14 822 191 "ASSOCIAZIONE PIZZA NAPOLETANA GOURMET" è stato registrato nonostante contenga la dicitura "pizza napoletana", ovvero una specialità tradizionale garantita e protetta dall'UE. Ai sensi dell'articolo 75 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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo". 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).

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione 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 utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La 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 che, quindi, per determinate categorie di marchi l'accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, 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 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Ciò premesso, va rilevato che il richiedente non ha seriamente contestato i motivi addotti dall'Ufficio a dimostrazione della mancanza di distintività del segno. Pertanto, l'EUIPO non può che ribadire quanto indicato nella notifica allegata.

L'Ufficio ha innanzitutto proceduto all'esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero "sapori", "d'", "Italia" e "gourmet". Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari italiani generici, non specializzati.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l'Ufficio ritiene che la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (Olii e grassi alimentari; Ortaggi in conserva; Carne conservata; Conserve di legumi; Pesce conservato; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Carni; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Miscele per preparare zuppe; Spezie; Condimenti; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelati e sorbetti; Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Pasta alimentare; Pizze; Pesto [salsa] ecc.), ovvero che hanno il sapore inconfondibile dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono pensati per raffinati buongustai. Che un prodotto alimentare possieda il sapore tipico di un piatto italiano (ad esempio perché preparato secondo ricette tradizionali o con materie prime italiane) e che venga descritto come un prodotto per gourmet sarà senza dubbio un richiamo promozionale importante.

Un ragionamento simile è applicabile ai servizi (Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari ecc.), rispetto ai quali la dicitura "SAPORI D'ITALIA gourmet" indica che essi sono specializzati in tutto ciò che ha il sapore dei piatti e dei prodotti tipici dell'Italia e sono rivolti ai gourmet.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l'Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione: Il marchio appare in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto che una parte dei termini sia in maiuscolo ("SAPORI D'ITALIA") rispetto all'altra non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo. Gli elementi verbali sono inseriti all'interno di un'etichetta sostanzialmente quadrata e filettata, con gli angoli inferiori smussati. Giova ricordare che la forma di cuore è comunemente usata per indicare affetto, sensazioni positive ecc. e non sarà considerata come un'indicazione dell'origine del prodotto/servizio. Questi non sono in grado, né singolarmente né in combinazione tra loro, di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

1., 2. Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. L'Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell'attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative 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, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"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).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 451 644 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È 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.

Annalisa GIACOMAZZI