

VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

VITAMINOIL

Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023

ITALIA

Fascicolo n°: *****

Vostro riferimento: *****

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

*****+

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L'Ufficio ha sollevato un'obiezione il 25/10/2022 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 e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori

omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;

Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe

medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico;

Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della

pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il

corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti

antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti

analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici;

Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso

medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti

per

l'igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati

farmaceutici

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

antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.

Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare.

Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;

Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
- Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
<https://www.dictionary.com/browse/vitamin> e
<https://www.dictionary.com/browse/oil>.
- I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze organiche essenziali necessarie per mantenere sano l'organismo (ad esempio arricchiti con diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l'organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5 destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono facilmente applicabili/ingeribili sotto forma d'olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori

alimentari per esseri
umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici;
Lavorazione di alimenti;
Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
processi di produzione)
specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio
contenente vitamine.

- Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l'oggetto dei prodotti e servizi.
 - 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.
- II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi 5 e 40) con competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno dunque un livello d'attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.
2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.
3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il consumatore finale a definire l'origine commerciale dei prodotti rivendicati.
4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5,

vengono spesso utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente, possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come marchio.

5. L'Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio 'NORDIC OIL' (n. 018304142), 'VITAMIN EXPRESS' (n. 002526549), 'MYVITAMINS' (n. 011025277), 'VITAMINWATER' (n. 009464439) ecc.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 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 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,

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, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.

L'Ufficio ha innanzitutto provveduto a un'analisi esaustiva 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 da dizionario, la dicitura fa riferimento a una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool, ma non in acqua, e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si tratta in buona sostanza di un olio con vitamine.

L'espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento inglese, sia esso specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Va ricordato che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono reperibili in dizionari generali, non specializzati.

L'assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del richiedente, dà luogo ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura

corretta, non impedisce
che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter
alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000,
T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, §
26). L'Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al
quale sarebbe
sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale
dicitura.

Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione
del pubblico, va
rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto
dimostrato,
possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il
pubblico
specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi
possa essere composto da
specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che
questi ultimi hanno del
segno. L'eventuale livello di attenzione superiore alla media non può
avere un'influenza
determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del
carattere distintivo di un
segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
necessariamente che è
sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
riferimento sia
specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere
einfach,
EU:C:2012:460, § 48).

Per quanto concerne i prodotti e servizi obietti, l'EUIPO non può che
ribadire quanto
indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti
solidi che possano
controbattere quanto indicato dall'Ufficio nella sua lettera del
25/10/2022.

Pagina 5 di 7

Se applicato a 'Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio
extravergine di oliva; olio di
oliva ad uso alimentare' (classe 29), il segno de quo indicherà che si
tratta di prodotti
commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali
necessarie per
mantenere sano l'organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse
vitamine). È notorio
che nel campo dell'alimentazione sia sempre più frequente reperire
prodotti quali olio, latte,
yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficose per
l'organismo. Si tratta di una
semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore
come distintivo
dell'origine commerciale di un prodotto o servizio.

Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l'organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).

In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d'olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.

Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.

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.

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

Questo è il caso del segno in questione. Esso non 'richiama' gli eccipienti e/o gli ingredienti

contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive

la specie, la qualità, la destinazione e l'oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale

ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una

connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio 17

luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).

Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere

l'attenzione del consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna capacità distintiva. In merito al fatto che l'utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo 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 &

Pagina 6 di 7

Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.

Il richiedente ritiene che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. 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 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

per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in

particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 'NORDIC OIL' ha una veste grafica

alquanto significativa .

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. 018768773 è respinta in

parte, vale a dire per:

Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori

omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;

Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;

Preparati e prodotti per l'igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;

Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.

Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso alimentare.

Pagina 7 di 7

Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;

Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame;

formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro; sottaceti; ortaggi in conserva [sott'olio]; verdura cotta; ortaggi preparati;

legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.

Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta

secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti

di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;

crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie; erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci;

ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.

Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.

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.