

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

Alicante, 15/06/2020

MARCHI & PARTNERS S.R.L.
Via Vittor Pisani, 13
I-20124 Milano (MI)
ITALIA

Fascicolo n°: **018121390**
Vostro riferimento: **SC/19850/EM**
Marchio: **ASOLO**

Tipo de marchio: **Marchio denominativo**
Nome del richiedente: **COMUNE DI ASOLO**
Piazza Gabriele d'Annunzio, 1
I-31011 ASOLO (Treviso)
ITALIA

In data 07/10/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo, privo di carattere distintivo e evocativo di una denominazione di origine protetta, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c)-j) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 03/02/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente è disponibile a cancellare "alcolici (bevande alcoliche); vini; vini spumanti; vini da dessert" nella classe 33 affinché vengano meno i motivi di obiezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. Non è disposto ad eliminate "vini da tavola" e "grappe", poiché non sono interessati dal disciplinare di produzione della DOP "Asolo – Prosecco / Colli asolani – Prosecco".
2. Per quanto concerne l'obiezione sollevata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE la città di Asolo è conosciuta per i merletti, ma non per la frutta fresca in generale. Il richiedente propone una limitazione per la classe 31. Asolo non è conosciuta per la produzione di mobili né per l'abbigliamento.

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 revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti:

Classe 20 Mobili e complementi di arredo; mobili per ufficio; mobilia scolastica; armadi; attaccapanni; divani; letti; credenze; poltrone; Tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer;

portaombrelli; porta-riviste; scaffali; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; cornici; specchi; tabelloni per affissione.

Classe 25 *Abbigliamento; calzature.*

L'Ufficio ha inoltre proceduto ad eliminare dalla classe 33 "alcolici (bevande alcoliche); vini; vini spumanti; vini da dessert" come indicato dal richiedente, nonché limitare la classe 31 come richiesto .

L'obiezione viene pertanto mantenuta esclusivamente per i seguenti prodotti:

classe 33 *Vino da tavola; grappa.*

In primo luogo va notato che, contrariamente a quanto sembrerebbe indicare il richiedente, l'obiezione contro "vino da tavola; grappa" non è basata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ma sull'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE.

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".

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).

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).

Di conseguenza, l'Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno "ASOLO" rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana (ovvero il consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto), una descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti o se sia ragionevole ritener che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Nella notifica del 07/10/2019, l'Ufficio ha provveduto non solo a dare una definizione del termine in cui indicava che "Asolo" è una cittadina veneta nota per i vini DOC, ma ha altresì trasmesso una serie di esempi tratti da diverse pagine web. Da essi risulta evidente che Asolo è conosciuta non solo per la denominazione di origine protetta "DOP "Asolo – Prosecco / Colli asolani – Prosecco", ma anche per la produzione enologica in generale e per la presenza di distillerie e cantine su tutto il territorio. Si vedano, a tale proposito, le ricerche trasmesse al richiedente contestualmente alla notifica del 07/10/2020.

Grazie alla temperatura mite, alla buona piovosità e all'orografia collinare, la zona circostante Asolo ha una ricca e variata produzione di vino, sia rosso che bianco. Tale circostanza non può essere sconosciuta al richiedente, trattandosi del Comune di Asolo.

È pertanto erronea l'interpretazione del richiedente. Il vino da tavola, infatti, non è stato obiettato in quanto interessato dal disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE. L'Ufficio è cosciente del fatto che il vino da tavola possiede delle caratteristiche diverse dai vini DOP. Tuttavia, se applicato a una bottiglia di vino da tavola, la dicitura "Asolo" verrà con tutta probabilità interpretata di primo acchito e senza la necessità di difficili passaggi mentali come un'indicazione del fatto che i prodotti in questione sono originari di tale cittadina e della zona circostante.

Per quanto riguarda la grappa, inoltre, si tratta di un'acquavite di vino. È pertanto del tutto plausibile che in una zona di produzione vinicola generale e DOP in particolare, vi siano cantine specializzate nella produzione di tale distillato di vinacce, ovvero un residuo della lavorazione dell'uva. Il consumatore di riferimento confrontato con il termine "Asolo" su una bottiglia di grappa, lo interpreterà non come origine commerciale del prodotto stesso, ma unicamente come l'origine geografica dello stesso. Ciò sarà ancora più probabile nel caso di acquirenti veneti o nel caso dei molti turisti che tutti gli anni visitano la cittadina di Asolo. Parimenti, se su prodotti dello stesso tipo fosse apposto il termine "Conegliano", altrettanto nota per la produzione vinicola e di bevande alcoliche, il consumatore di riferimento intenderebbe che essi sono fabbricati in quella particolare città/zona. Non è pertanto plausibile che la percezione del consumatore sia diversa qualora si confronti con il termine "Asolo".

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

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. 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 poiché indica la provenienza geografica dei prodotti.

In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti richiesti, il marchio in esame è, *prima facie*, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 121 390 è respinta in parte per i seguenti prodotti:

Classe 33 *Vini da tavola; grappa.*

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

- Classe 20 *Mobili e complementi di arredo; mobili per ufficio; mobilia scolastica; armadi; attaccapanni; divani; letti; credenze; poltrone; Tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer; porta-ombrelli; porta-riviste; scaffali; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; cornici; specchi; tabelloni per affissione; vassoi, non in metallo; schermi, espositori ed insegne, non in metallo; casette e cuccie per animali; statue, statuette e opere d'arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica, incluse in questa classe.*
- Classe 25 *Abbigliamento; cappelleria; calzature.*
- Classe 29 *Carni; pesce; pollame; selvaggina; Frutta conservata; Frutta secca; Frutta congelata; Frutta cotta; Ortaggi in conserva; Ortaggi surgelati; legumi conservati; legumi cotti; legumi secchi; Gelatine vegetali; Gelatine di carne; Gelatine di pesce; gelatine di frutta; gelatine vegetali; marmellate; marmellate di frutta; conserve di frutta; uova; latte; bevande a base di prodotti derivati dal latte; dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; formaggio; formaggio fresco; oli alimentari.*
- Classe 30 *Caffè; miscele di caffè; bevande a base di caffè; succedanei del caffè; bevande a base di succedanei del caffè; Tè; Tè per infusi; bevande a base di tè; Cacao; alimenti a base di cacao; bevande a base di cacao; riso; alimenti a base di riso; piatti a base di riso; farine alimentari; preparati a base di cereali; pane; pasticcini; pasticceria fresca; pasticceria secca; miscele per pasticceria; pasticceria salata; dolci; Dolci pronti [pasticceria]; dolci semifreddi; preparati per dolci; caramelle; torte; gelati; miele; senape; aceto; salse (condimenti); spezie.*
- Classe 31 *Frutta fresca, ad eccezione delle ciliegie; ortaggi freschi; Erbe aromatiche fresche; piante vive; piante naturali; piante secche; fiori freschi; fiori secchi; fiori recisi; disposizioni floreali di fiori vivi; bulbi di fiori; semi per l'orticoltura; semi per piante; mais fresco.*
- Classe 32 *Acque minerali [bevande]; bevande analcoliche; bevande analcoliche gassate; birre; birre artigianali; bevande a base di frutta; succhi di frutta; succhi di frutta biologici; sciropi per bevande.*
- Classe 41 *Attività culturali; organizzazione di spettacoli culturali; realizzazione di eventi culturali; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di mostre per scopi culturali; organizzazione di festival per scopi culturali; organizzazione di conferenze e seminari relativi ad attività culturali; attività ricreative e sportive; realizzazione di eventi ricreativi; organizzazione di conferenze e seminari per scopi ricreativi; organizzazione di concerti musicali; organizzazione di competizioni sportive e manifestazioni sportive.*
- Classe 43 *Servizi di ristorazione; servizi di bar e ristorante; servizi di caffetteria; servizi alberghieri; servizi alberghieri di villeggiatura; servizi di locanda bed and breakfast; alloggi temporanei; servizi di catering; fornitura di locali per banchetti e attività sociali per occasioni speciali.*

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. 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