BUFFALO BEEF – Quinta Commissione di Ricorso 26.07.2017

Buffalo Beef – Quinta Commissione di ricorso 26.07.2017

Buffalo Beef è un marchio figurativo per la classe di prodotti e servizi la Classe 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata- e la Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne.

L'esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi obiettati, il marchio fosse **descrittivo** dato che il pubblico, costituito dal consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un'indicazione che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto, l'esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da un'espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l'esaminatore affermava che, data la connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine, l'esaminatore ravvisava come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

La richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell'origine dei prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente **evocativo** e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l'idea del "ranch" americano, ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L'Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi) simili sotto l'aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa.

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 26 luglio 2017

Nel procedimento R 529/2017-5

Buffalo Beef Società Agricola a r.l. Via Galatina, 4 – Fraz. S. Angelo in Formis 81043 Capua (CE) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da G.D. Di Grazia D'alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 15 436 827

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro) Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: italiano 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 maggio 2016, Buffalo Beef Società Agricola a r.l. ("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo dell'Unione europea per i seguenti prodotti e servizi:

Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Roast-beef; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; uova; olii e grassi commestibili; Acciughe; Brodi; Brodi ristretti; Conserve di frutta; Conserve di legumi; Frullati; Verdure trattate; Gelatine commestibili; Olio di oliva; Olio extra vergine d'oliva; Juliennes [preparati di verdure per zuppe]; Legumi conservati; Legumi cotti; Legumi secchi; Macedonia di frutta; Macedonia di verdure; Margarina; Preparati per fare la minestra; Succhi vegetali per la cucina; Succo di pomodoro per la cucina; Yogurt; bevande a base di yogurt; Dessert freddi a base di prodotti derivati dal latte; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Patate chips; Salse; Latte; Prodotti lattieri; prodotti caseari e loro succedanei; latticini; formaggi; formaggio tipo ricotta; burro; succedanei del formaggio; salse al formaggio; Bevande a base di latte; mozzarella; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti principalmente di carne, pesce o verdure; condimenti costituiti principalmente di carne e/o pesce e/o verdure e/o formaggi; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi);

Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, bevande, prodotti caseari, formaggi, carne, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi;

assistenza nella gestione degli affari; consultazione professionale di affari; dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; fiere (organizzazione di) per scopi commerciali o pubblicitari; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; promozione delle vendite per i terzi; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising; servizi di consulenza nella gestione commerciale in materia di franchising; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 2 programmi di televendita; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, bevande, cibi pronti, prodotti caseari e loro succedanei, prodotti lattieri, formaggi, carne, carne di bufalo, pesce, pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti e bevande; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Alloggi temporanei; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; Prenotazione di abitazioni temporanee; Prenotazione di ristoranti; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi alberghieri; Servizi di bar; Servizi di campi di vacanze [alloggio]; Servizi di catering.

2 In data 29 giugno 2016 l'esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per una parte dei prodotti e servizi rivendicati. In particolare, i prodotti e servizi obiettati dall'esaminatore erano i seguenti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) EUTMR Class 29 – Carni; Carne di manzo; Carne di vitello; Roast-beef; Polpette; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a

domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g) EUTMR Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti.

3 L'esaminatore argomentava che, relativamente ai prodotti e servizi obiettati, il marchio fosse descrittivo dato che il pubblico, costituito dal consumatore medio di lingua inglese, percepirà il segno come un'indicazione che i prodotti obiettati hanno a oggetto carne di bufalo o di bisonte. Pertanto, l'esaminatore concludeva che il segno fosse costituito essenzialmente da un'espressione che trasmette informazioni ovvie e dirette sul genere e la qualità dei prodotti obiettati, i quali sono a loro volta oggetto dei servizi obiettati. Inoltre, l'esaminatore affermava che, data la connotazione puramente descrittiva del segno, esso fosse anche sprovvisto di carattere distintivo, in quanto gli elementi figurativi sono così minimi in natura da non potere aggiungere distintività alcuna. Infine, 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 3 l'esaminatore ravvisava come il segno potesse indurre il pubblico di riferimento in errore circa la natura, qualità e provenienza geografica di certi prodotti e servizi.

4 In data 12 agosto 2016 la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Il marchio è distintivo, in quanto composto da parole stilizzate, frutto di fantasia e, pertanto, arbitrarie che permettono al segno di assolvere alla sua funzione di segno distintivo dell'origine dei prodotti e servizi della richiedente rispetto a quelli di altre imprese. Secondo la richiedente, nel segno predomina il carattere meramente evocativo e non descrittivo poiché evoca nel consumatore l'idea del "ranch" americano, ovvero il personaggio di Buffalo Bill. – L'Ufficio ha già registrato numerosi marchi (anche solo denominativi) simili sotto l'aspetto concettuale poiché tutti contenenti la parola BUFFALO o BUFFALO BEEF, come nel caso del marchio registrato dalla società francese Buffalo Grill. – Il marchio BUFFALO BEEF è stato registrato in Italia nel 2001 dalla richiedente stessa. – L'impedimento sollevato dall'esaminatore è in contrasto con l'articolo 12, paragrafo 1, RMUE. 5 Con decisione del 19 gennaio 2017 ("la decisione impugnata"), l'esaminatore rifiutava la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di

una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering. 6 L'esaminatore decretava che la domanda di marchio poteva proseguire per i rimanenti prodotti e servizi rivendicati. 7 In data 16 marzo 2017 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento nella misura in cui l'esaminatore aveva rifiutato la domanda di marchio per i prodotti e servizi citati al punto 5 della presente decisione. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 17 maggio 2017. 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

4 Motivi del ricorso La richiedente essenzialmente allega che, contrariamente a quanto concluso dall'esaminatore, il segno non è sprovvisto di capacità distintiva e che esso non descrive i prodotti e servizi rivendicati. Secondo la richiedente il segno in esame è solo evocativo, ma non per questo descrittivo. A sostegno di tali affermazioni, la richiedente argomenta che sin dall'anno 2001 il medesimo segno è stato registrato in Italia sotto il n. 1 473 642. Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 and 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

10 Il ricorso è altresì fondato visto che la decisione impugnata è inficiata da errore di natura procedurale nella misura in cui l'esaminatore ha fornito una motivazione incongruente e sotto certi aspetti incomprensibile. Pertanto, il fascicolo deve essere trasmesso al Dipartimento Operazioni per un nuovo esame. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito.

11 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

12 Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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".

13 Infine, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

14 Secondo il paragrafo 2, dell'articolo 7 RMUE, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione europea. Per costante giurisprudenza, 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 categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. per analogia, 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, e 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35; v. anche 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).

15 Il carattere distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (v. 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 5

16 Si reputa che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento sia composto prevalentemente da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v. 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 30; v. altresì, per analogia, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). I consumatori in questione presteranno un livello di attenzione medio relativamente alla maggioranza dei prodotti e servizi richiesti. Questa considerazione è in linea con la decisione impugnata e non è stata oggetto di contestazione da parte della richiedente.

17 Ciononostante, la Commissione ritiene che una parte dei servizi della classe 35 si dirigano a imprese e professionisti cui livello di attenzione sarà più elevato.

18 Inoltre, la porzione del pubblico da prendere in considerazione nella fattispecie è quella formata dai consumatori anglofoni nell'Unione europea. Quindi, il marchio deve essere esaminato tenendo conto della percezione dei consumatori nei territori di Regno Unito, Irlanda e Malta.

19 È indubbio che, stante le definizioni fornite dal dizionario della lingua inglese, i due elementi verbali che compongono il segno hanno i seguenti significati per il pubblico di riferimento: "BUFFALO": The name of several species of oxen; esp. a. Bos bubalus, originally a native of India, inhabiting most of Asia, southern Europe, and northern Africa. It is tamed in India, Italy, and elsewhere (http://www.oed.com/view/Entry/24304? rskey=GINoNp&result=1&isAdvanced=false#eid). "BEEF": 1. The flesh of an ox, bull, or cow, used as food. Often preceded by words indicating the exact part of the animal, e.g. sirloin, ribs of beef, etc. seabeef n. beef pickled for use at sea (http://www.oed.com/view/Entry/16953? rskey=HKqCAO&result=1#eid).

20 Perciò, i due elementi verbali che compongono il segno in esame saranno compresi come "BUFALO" e "CARNE", rispettivamente. A titolo di chiarezza, la Commissione riporta in seguito le rispettive definizioni fornite dal dizionario della lingua italiana. "BUFALO": (ant. bùffalo; ant. e region. bùfolo) s. m. (f. -a) [lat. tardo bufălus, class. bubălus, dal gr. βούβαλος]. – 1. a. Nome attribuito a diverse specie di mammiferi ruminanti bovini del genere Bubalus, che hanno caratteristiche comuni: pelame scarso, coda di media lunghezza con ciuffo terminale, fronte convessa, arti corti e grossi, corna triangolari e rugose alla base, rotonde e lisce superiormente. Sono di solito suddivisi in due gruppi: il b. asiatico e quello africano. Allo stato

domestico, importate anche in Italia, le varie specie sono utilizzate come animali da lavoro, da carne e da latte. b. B. americano, nome dato impropriam. al bisonte (http://www.treccani.it/vocabolario/bufalo/). “CARNE”: 1. Parte muscolare del corpo dell’uomo e degli animali (http://www.treccani.it/vocabolario/carne/). 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 6 21 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione concorda con l’esaminatore che il segno sia composto prevalentemente da un’espressione in un inglese corretto che significa “carne di bufalo”, o anche “carne di bisonte”.

22 La Commissione è quindi tenuta a valutare se l’esaminatore abbia correttamente valutato detto significato convogliato dal segno in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda.

23 In seguito a un’analisi delle considerazioni svolte dall’esaminatore, circa i prodotti e servizi inizialmente obiettati e quelli per cui è stata respinta la domanda di marchio, e dopo aver confrontato gli impedimenti sollevati nella lettera di rifiuto provvisorio con quelli su cui è stata fondata la decisione impugnata, la Commissione ritiene che quest’ultima sia inficiata da varie incongruenze che non permettono alla parte interessata di conoscere con esattezza l’ambito e le ragioni del rifiuto. Quindi, la valutazione dell’esaminatore è da considerarsi erronea.

24 In particolare, la Commissione nota che il rifiuto provvisorio emesso dall’esaminatore concerneva non solo gli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, bensì anche l’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del medesimo regolamento. Invece, la decisione impugnata si riferisce solo ai primi due senza fornire motivazione alcuna, in relazione al terzo motivo di impedimento.

25 La Commissione non ravvisa nessuna valida ragione per giustificare il cambio d’approccio da parte dell’esaminatore, il quale, nella decisione impugnata, si discosta in parte, senza però spiegarne le ragioni, da certe considerazioni esposte nella lettera di rifiuto provvisorio. In effetti, nel confutare gli argomenti presentati dalla richiedente, l’esaminatore sembra essersi “dimenticato” di aver sollevato, per certi prodotti e servizi, un’obiezione che era fondata sulla presunta ingannevolezza del segno. I prodotti e servizi in questione erano i seguenti: Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti. 26 Inoltre, la decisione impugnata appare contradittoria e carente di motivazione adeguata circa il criterio che aveva spinto l’esaminatore ad obiettare, e in seguito rifiutare, la domanda di marchio per determinati prodotti e servizi, quando, invece, questa veniva accettata per prodotti e/o servizi molto simili sennonché identici a quelli rifiutati.

27 In tal senso, giova ricordare che le argomentazioni iniziali

dell’esaminatore si riferivano ai seguenti prodotti e servizi richiesti: Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE Classe 29 – Carni; Carne di vitello; Roast-beef; carne di bufalo; Carne conservata; Carne fresca; Carne secca; Carne surgelata; Carne affettata; Carne fritta; Estratti di carne; Conserve di carne; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 7 Carne in scatola; Hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; Piatti pronti di carne; Prodotti a base di carne lavorata; Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; Servizi di ristorazione; Servizi di ristorazione mobili; Servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; Servizi di bar-ristoranti; Servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; Servizi di ristoranti self-service; Servizi di bar; Servizi di catering. Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE Classe 29 – Carne di manzo; Carne di vitello; Salame; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti.

28 Conseguentemente, nella lettera di rifiuto provvisorio, la domanda di marchio veniva obiettata per i seguenti prodotti e servizi richiesti: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; Carne di manzo; Carne di vitello; Prosciutti; Polpette; Pollame; Selvaggina; Salame; Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti. Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di pollame [carne], selvaggina, prodotti di salumeria; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di pollame [carne], selvaggina, Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di pollame [carne], selvaggina, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie;

servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering.

29 Infine, l’esaminatore, nel confermare come a suo avviso il segno fosse solo descrittivo e sprovvisto di capacità distintiva ai sensi articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, concludeva che esso non fosse registrabile per i seguenti prodotti e servizi: Classe 29 – Carni; Roast-beef; carne di bufalo; carne conservata; carne fresca; carne secca; carne surgelata; carne affettata; carne fritta; estratti di carne; conserve di carne; carne in scatola; hamburger di carne; carne per salsicce; salsicce; prodotti di salumeria; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne lavorata; 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 8 Classe 35 – Servizi di ordinazione online nel settore della vendita per asporto e della consegna a domicilio di alimenti, carne; servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, i particolare di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti; Classe 43 – Fornitura di alimenti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione mobili; servizi da asporto; ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio; servizi di bar-ristoranti; servizi di caffetterie; servizi di ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di bar; servizi di catering.

30 La Commissione non può non notare come, oltre ad essere stata inspiegabilmente respinta in base a solo una parte dei motivi inizialmente sollevati, la domanda di marchio non fosse stata tuttavia rifiutata per i seguenti prodotti e servizi richiesti, i quali, ad avviso di questa Commissione, possono riferirsi ad alimenti a base di carne di bufalo o di bisonte: Classe 29 – Brodi; Brodi ristretti; Gelatine commestibili; Preparati per fare la minestra; Piatti pronti, freschi o congelati costituiti principalmente di carne, condimenti costituiti principalmente di carne; Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio o all’ingrosso (eccetto il loro trasporto) di alimenti, cibi pronti, carne, carne di bufalo, prodotti di salumeria, detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all’ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, mediante siti web, o programmi di televendita.

31 Detti prodotti e servizi si riferiscono ad alimenti che possono includere o essere composti da carne di bufalo e/o di bisonte. Dunque, seguendo la linea di ragionamento dell’esaminatore, il marchio avrebbe dovuto essere considerato descrittivo e privo di capacità distintiva anche per questi prodotti e servizi della richiedente.

32 Infine, la Commissione non comprende la ragione per la quale l’esaminatore abbia deciso obiettare e in seguito rifiutare la domanda di marchio per servizi quali “servizi di raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in particolare di piatti, bicchieri, grembiuli, cappelli, magliette, borse, per consentire ai consumatori di confrontare e acquistare comodamente detti prodotti”, i quali nulla hanno a che vedere con la carne di

bufalo o di bisonte.

33 Ai termini dell’articolo 75, secondo periodo, RMUE, le decisioni dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

34 Orbene, tenuto conto di tutte le circostanze e le considerazioni summenzionate, la Commissione ritiene che la decisione impugnata presenti una motivazione incongruente, che non riflette in maniera chiara e certa il ragionamento su cui si fonda la misura adottata dall’esaminatore, in modo che la parte interessata possa legittimamente conoscere le ragioni del rifiuto e che la Commissione stessa possa debitamente esercitare la sua funzione di controllo.

35 Stante la consolidata giurisprudenza, la decisione impugnata deve contenere una motivazione chiara e coerente al fine di consentire agli interessati di conoscere i motivi sui quali essa si fonda e di disporre degli elementi sufficienti per 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.) 9 esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.) / SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28). 36 Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata e l’istanza deve essere rinviata alla Dipartimento Operazioni per la prosecuzione della procedura in linea con quanto stabilito dall’articolo 64, paragrafo 1, RMUE.

37 La Commissione invita, in particolare, l’esaminatore a valutare ex novo la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione in relazione a tutti i prodotti e servizi richiesti, fornendo una motivazione congrua ed adeguata relativamente a ciascun impedimento ravvisato e a ciascuna categoria omogenea di prodotti e servizi.

38 Poiché nel caso di specie è ravvisabile una violazione procedurale di carattere sostanziale ai sensi della regola 51, lettera b), REMC, si ritiene equo disporre il rimborso della tassa di ricorso. 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef (fig.)

10 Dispositivo

Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide:

1. Il ricorso è accolto;

2. Il fascicolo è trasmesso all’esaminatore per un nuovo esame della domanda di marchio relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti;

3. La tassa di ricorso deve essere rimborsata. Signed G. Humphreys Signed A. Pohlmann Signed V. Melgar Registrar: Signed H.Dijkema 26/7/2017, R 529/2017-5, Buffalo beef