

# FONDENTENERO – MANCANZA DI DISTINTIVITA' – EUIPO 07.07.2017



## FONDENTENERO – EUIPO 07.07.2017

I prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono relativi alla Classe 30: Cioccolato; prodotti a base di cioccolato; tavolette di cioccolato; praline; caramelle al cioccolato; biscotti al cioccolato; biscotti ricoperti di cioccolato; preparati per torte al cioccolato; creme spalmabili al cioccolato; creme spalmabili al cacao; confetteria; pasticceria. Si tratta quindi di prodotti di consumo di massa. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

L'Ufficio rileva quanto segue:

Distintività della locuzione FONDENTENERO: Le due parole "fondente" e "nero" sono percepite come sinonimi dello stesso tipo di prodotto che, nell'uso corrente viene a volte chiamato cioccolato "fondente" e a volte cioccolato "nero". Infatti, il cioccolato fondente si caratterizza, tra l'altro, per l'alta percentuale di cacao (e burro di cacao) rispetto, per esempio, agli altri tipi di cioccolato al latte. Tuttavia, la percentuale di cacao varia grandemente e l'offerta sul mercato si caratterizza per un'amplessissima gamma di cioccolati con diverse percentuali di cacao. È noto che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato tenderà ad assumere una colorazione più scura, più vicina al nero. Nella mente del consumatore si stabilisce quindi una relazione biunivoca tra percentuale di cacao e, se così si può dire, gradazione di "nero" nel senso che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato è nero.

Non è verosimile pensare che la dicitura "FONDENTENERO" possa essere percepita come inusuale o dotata d'un'originalità tale da essere considerata come marchio dei prodotti della richiedente. D'altra parte, il concetto veicolato dalla parola "FONDENTENERO" come sembra ammettere anche la richiedente, è descrittivo dei prodotti e delle loro qualità. Il fatto che tale concetto non si applichi comunemente a tutti i prodotti della domanda non pregiudica l'obiezione alla sua registrabilità poiché, innanzitutto, si tratta di prodotti che sono per natura prodotti che possono essere a base di o contenere come ingrediente il cioccolato nero o fondente e per i quali il

concetto è assolutamente applicabile.

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

Alicante, 07/07/2017

FRANCO MARTEGANI S.R.L. Via Carlo Alberto, 41 I-20052 Monza (MI) ITALIA

Fascicolo n°: 016401416 Vostro riferimento: 5321 Marchio: FONDENTENERO

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: ELAH DUFOUR S.p.A. Via Piandilucco, 22/Rosso I-16155 Genova ITALIA

In data 01/03/2017 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 lettera c), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 12/04/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L'originalità del segno nella sua componente verbale nasce dalla giustapposizione di due sinonimi FONDENTE e NERO. La locuzione FONDENTE NERO contenuta nel segno è solamente evocativa di un certo tipo di cioccolato e non descrittiva. In particolare l'aggettivo "nero" evoca ma "non necessariamente descrive" il colore del cioccolato fondente. Pertanto il segno nel suo complesso dev'essere considerato distintivo a norma dell'articolo 7, 1 lettera c) RMUE. Inoltre, la configurazione grafica del segno e l'originalità lessicale della fusione delle parole "fondente" con "nero" attribuiscono al segno nel suo complesso una valenza che non si esaurisce nella sola locuzione. Conseguentemente, secondo la richiedente, se vi è descrittività, questa si situerebbe solamente sul piano concettuale. Pertanto il segno nel suo complesso dev'essere considerato distintivo a norma dell'articolo 7, 1 lettera b) RMUE.

2. Il segno , attraverso un sostanziale uso dello stesso, è divenuto un elemento caratterizzante e distintivo dei prodotti di cui alla classe 30. 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. 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, EU:T:2003:315, § 34). 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 prodotti 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). Si tratta quindi di un giudizio, quello sul carattere descrittivo o meno di un segno, che risponde a dei criteri giuridici, non empirici, e che intende ricostruire quella percezione che, normalmente o per lo più, può generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. In altri termini, si tratta di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all'obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della 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 anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 RMUE. Sono oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che "...sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo 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" (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29). Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29). Il giudizio di merito dell'Ufficio si caratterizza per il fatto che si inserisce all'interno di un procedimento di tipo amministrativo che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga misura ipotetica. Tale giudizio si compie sulla base di un ristretto numero di elementi e, cioè: i prodotti oggetto della domanda così come appaiono elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno formalisticamente analizzato in se e per se.

In questo caso, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della

domanda sono Classe 30: Cioccolato; prodotti a base di cioccolato; tavolette di cioccolato; praline; caramelle al cioccolato; biscotti al cioccolato; biscotti ricoperti di cioccolato; preparati per torte al cioccolato; creme spalmabili al cioccolato; creme spalmabili al cacao; confetteria; pasticceria. Si tratta quindi di prodotti di consumo di massa. Data la loro natura, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. • Con riferimento al punto 1) l'Ufficio rileva quanto segue:

Distintività della locuzione FONDENTENERO: La stessa richiedente sembra ammettere che le due parole "fondente" e "nero" siano percepite come sinonimi dello stesso tipo di prodotto che, nell'uso corrente viene a volte chiamato cioccolato "fondente" e a volte cioccolato "nero". Infatti, il cioccolato fondente si caratterizza, tra l'altro, per l'alta percentuale di cacao (e burro di cacao) rispetto, per esempio, agli altri tipi di cioccolato al latte. Tuttavia, la percentuale di cacao varia grandemente e l'offerta sul mercato si caratterizza per un'amplissima gamma di cioccolati con diverse percentuali di cacao. È noto che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato tenderà ad assumere una colorazione più scura, più vicina al nero. Nella mente del consumatore si stabilisce quindi una relazione biunivoca tra percentuale di cacao e, se così si può dire, gradazione di "nero" nel senso che più alta è la percentuale di cacao più il cioccolato è nero. Per una dimostrazione di quanto sopra è sufficiente dare uno sguardo anche superficiale alle pagine web che risultano da una ricerca su "cioccolato nero e salute":

<http://www.si24.it/2016/10/18/il-cioccolato-fa-bene-alla-salute-ecco-qualeman-giare-e-perche/302193/> Risulta evidente sia la sinonimia tra "fondente" e "nero" che il collegamento tra percentuale e tipologia di cioccolato. Pertanto, è ragionevole dedurre che la combinazione delle due parole FONDENTE e NERO non faccia altro che enfatizzare l'elevata percentuale di cacao contenuta nel prodotto. D'altra parte, la richiedente non ha apportato alcuna prova di quanto da lei sostenuto e, cioè che la percezione del segno che ne riceve il consumatore sia invece quella di un segno caratterizzato per la sua arbitrarietà e originalità tanto da essere considerato distintivo dell'origine commerciale dei prodotti della domanda. L'artificio della combinazione e dell'accostamento di due elementi descrittivi, comprensibile dal punto di vista delle esigenze di comunicazione marketing dell'impresa è, tuttavia e, per l'appunto, quanto di più frequente e, quindi, d'ordinario come forma di utilizzazione dei segni descrittivi ai fini pubblicitari o marketing in generale. D'altra parte, la documentazione fornita dalla richiedente tende a dimostrare piuttosto l'acquisito carattere distintivo del segno invece che la sua distintività per sé e, quindi, 4 /10 sotto quest'ultimo profilo, è irrilevante. Pertanto sembra all'Ufficio che, nella mancanza di argomenti adeguati e prove sufficienti da contrapporre a quanto appare da una semplice indagine internet, nonché dal probabile significato attribuito alla denominazione in oggetto dal pubblico di riferimento (cioè il grande pubblico che non frequentemente si sofferma a riflettere sulle sottigliezze artistiche o la creatività del segno che ha davanti agli occhi) sulla base della semplice logica linguistica dei significati delle singole parole e di quello risultante dal loro mero accostamento, sia ragionevole concludere che la denominazione di cui in oggetto, sia percepita, per lo meno

dalla grande maggioranza del pubblico di riferimento, come semplice indicazione del tipo e caratteristiche dei prodotti della domanda, cioè: cioccolato nero o fondente o amaro ad alta percentuale di cacao. Ciò riceve una certa conferma dal fatto che nella confezione della barretta di cioccolato "FONDENTENERO" e chiaramente indicata la percentuale di cacao (72%. 75% e oltre per quei prodotti con la sola parola NERO nell'etichetta). Distintività dell'elemento grafico: Argomenti analoghi valgano anche per la parte grafica del segno . Senza entrare nella valutazione soggettiva delle valenze artistiche del segno rivendicate dalla richiedente, e sufficiente rilevare, da un lato, che non sempre sono apprezzate dalla maggioranza del pubblico di riferimento, dall'altro, che l'uso di elementi geometrici di forma triangolare è, anche qui, molto comune. Ed è una constatazione di fatto che il segno di cui alla domanda non presenta oggettivamente nulla di peculiare rispetto alla svariata quantità e tipologia dei segni triangolari usati in commercio. D'altra parte, la stessa richiedente non entra in dettagli nel giustificare il "valore artistico" del segno ma si limita a delle dichiarazioni apodittiche. Distintività del segno nel suo complesso: Come si è già rilevato nella nostra precedente comunicazione, il segno, nel suo complesso, è costituito esclusivamente dalla combinazione di elementi grafici elementari (triangolo nero e parola scritta in caratteri tipografici standard) che, come già accennato, non si prestano a veicolare informazioni rispetto all'origine commerciale dei prodotti ma che svolgono piuttosto una funzione decorativa e da elementi verbali descrittivi. Innanzitutto, è necessario ribadire quanto già affermato nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) e cioè, che il logo ha scarsa o nulla originalità poiché consiste nella parola "FONDENTENERO" scritta in caratteri piuttosto comuni. Gli elementi figurativi sottolineati dalla richiedente incidono in modo del tutto trascurabile nella percezione del consumatore (si tratta di elementi semplici e banali) quindi, l'elemento grafico non è assolutamente adeguato per aggiungere un quid d'originalità al segno che, anzi, risulta scontato nella sua configurazione. In altri termini, tenuto conto dei prodotti cui fa riferimento, non è verosimilmente pensare che la dicitura "FONDENTENERO" possa essere percepita come inusuale o dotata d'un'originalità tale da essere considerata come marchio dei prodotti della richiedente. D'altra parte, il concetto veicolato dalla parola "FONDENTENERO" come sembra ammettere anche la richiedente, è descrittivo dei prodotti e delle loro qualità. Il fatto che tale concetto non si applichi comunemente a tutti i prodotti della domanda non pregiudica l'obiezione alla sua registrabilità poiché, innanzitutto, si tratta di prodotti che sono per natura prodotti che possono essere a base di o contenere come ingrediente il cioccolato nero o fondente e per i quali il concetto è assolutamente applicabile. La richiedente al punto due delle sue osservazioni, fa valere infine che l'elemento grafico o visivo del segno rende il segno nel suo complesso distintivo a norma dell'articolo 7, n. 1, lett. b), RMUE. La richiedente sostiene che semmai il segno fosse descrittivo solo concettualmente, sarebbe comunque arbitrario dal punto di vista fonetico e visivo. Quest'argomento va rigettato in quanto, di fatto e come detto più sopra, il segno è descrittivo sotto tutti i suoi aspetti. Ciò nonostante e per completezza di argomentazione, ad un simile marchio potrebbe riconoscersi un carattere distintivo se, al di là della sua funzione descrittiva, esso potesse essere effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come

un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti contraddistinti. Ciò si dà nel caso in cui il marchio, che dal punto di vista del suo significato è descrittivo, gli elementi grafici ulteriori sono sufficienti per sé soli a concentrare su di loro l'attenzione del consumatore distraendola dal significato descrittivo dell'elemento verbale rivelandosi con ciò suscettibili di creare un'impressione duratura del marchio. Nel caso di specie, in cui l'elemento verbale del segno complesso è descrittivo, affinché il marchio nel suo insieme possa essere percepito come distintivo è necessario che gli altri elementi grafici che lo compongono abbiano un tale impatto sul segno da renderlo, nel suo insieme, distintivo. Tuttavia, è necessario prendere atto del fatto che l'elemento grafico è piuttosto banale e comunque non è in grado, per le ragioni esposte più sopra, di mascherare questa valenza descrittiva della parte verbale/concettuale del segno di modo che questo possa essere invece percepito nel solo suo solo aspetto arbitrario o di fantasia e, cioè, come distintivo dell'origine commerciale del prodotto. Pertanto, anche quest'argomento della richiedente non può essere accolto.

- Con riferimento al punto 2) l'Ufficio rileva quanto segue: La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti della classe 30 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un elemento descrittivo come quello che, secondo l'Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa, per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa 6 /10 determinata, cioè quella del titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve provare l'acquisita distintività è il seguente: La prova (brochure, packaging, campioni della merce, ecc.) dovrebbe mostrare esempi di come il marchio è effettivamente utilizzato. A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l'uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell'uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. Qui sotto riportiamo alcune riproduzioni tratte dalla documentazione presentata dalla richiedente dalla quale non risulta che il segno sia stato mai utilizzato come da deposito ma sempre in combinazione al logo registrato della

richiedente sovrapposto al segno di cui alla domanda:

Non si tratta di una discrepanza di poco conto in quanto, il logo NOVI, per carattere distintivo intrinseco, dimensione e posizionamento nel complesso dell'etichetta gioca un ruolo assolutamente prevalente: è in effetti in primo piano. Inoltre, come risulta da una semplice osservazione dall'insieme della documentazione, l'uso dell'elemento grafico complesso (parola + figura) non è affatto coerente in tutti i prodotti della richiedente. Infatti, il comune elemento verbale ha chiaramente una funzione descrittiva per tutti gli altri tipi di cioccolato, per esempio: "Noisette", "Gianduia", "Bianco", eccetera. Ciò lascia supporre che il pubblico sia abituato a vedere nell'elemento verbale solo l'informazione concernente il tipo di cioccolato. È poco plausibile che lo stesso pubblico di riferimento possa discernere un uso distintivo da un uso a titolo di marchio quando il titolare stesso dei segni non ne fa un uso coerente e chiaro. In principio, all'uso di un marchio sostanzialmente diverso non deve essere dato alcun peso. Tuttavia, è possibile dimostrare il carattere distintivo acquisito di un segno che è stato utilizzato insieme ad altri marchi (sentenza del 28/10/2009, T- 137/08, verde/giallo, EU:T:2009:417, § 27), purché il consumatore interessato attribuisca a quella parte del segno combinato una funzione indipendente e autonoma di identificazione dell'origine commerciale (sentenze del 07/07/2005, C- 353/03). La Corte ha stabilito che anche se il marchio per cui è chiesta la registrazione è stato utilizzato come parte di un marchio registrato o in concomitanza con tale marchio, resta il fatto che, ai fini della registrazione del marchio stesso, il richiedente deve dimostrare che il marchio da solo, indipendentemente dalla presenza di un altro segno dotato di carattere distintivo, identifica l'impresa determinata da cui provengono le merci (sentenza del 16/09/2015, C-215/14, Kit Kat quattro barretta ricoperta di cioccolato wafer, ECLI:EU:C:2015:604, § 66). Inoltre, la Corte ha dichiarato in numerose occasioni che il materiale in cui appare sempre visualizzato un segno che è privo di carattere distintivo sempre con altri marchi che, al contrario, hanno tale carattere distintivo, non costituisce prova che il 8 /10 pubblico percepisce il segno richiesto come un segno che indica l'origine commerciale dei prodotti (sentenza del 07/09/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45). La richiedente ha presentato una quantità notevole di fatture e documentazione sulle spese pubblicitarie e di marketing in genere che coprono il periodo 2014/2016.

Tuttavia non riportano alcun riferimento all'uso del solo elemento , tanto meno al suo uso separato dal logo NOVI. All'opposto, dal materiale presentato come, ad esempio, gli estratti di periodici o il materiale pubblicitario, si evince che l'uso del elemento figurativo è fatto sempre in combinazione con il marchio NOVI. Da quest'uso combinato dei due segni non è possibile evincere automaticamente e con ragionevole certezza che la sola componente abbia acquisito una sua autonoma rilevanza dal punto di vista della sua distintività. Appare chiaro invece, lo sforzo o l'intenzione della richiedente di associare i due segni in modo da creare un collegamento che possa trasferire sul segno i valori marketing posseduti dall'elemento NOVI senza dover ricorrere ad una lunga e più dispendiosa attività promozionale dell'elemento figurativo . Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che l'uso peculiare del marchio richiesto fatto sempre in combinazione con il

logo registrato della richiedente NOVI si sia tradotto in una sua effettiva ed autonoma distintività nonostante la sua intrinseca descrittività. Inoltre, per ragioni di completezza, va detto che né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell'acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio FONDENTENERO, l'intensività dell'uso e l'epoca del suo inizio; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente; opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera.

Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l'effettiva percezione del pubblico interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell'Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. 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. 9 /10 Mauro BUFFOLO