

LA NOSTRA: Rifiuto di marchio dell'Unione Europea – settore carne



“La Nostra” sono due termini non contestualizzati. La parte grafica del marchio, nel nostro caso raffigurante un bovino stilizzato, contestualizzando la parte denominativa “La Nostra” perde distintività.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 24/11/2022

Akran Intellectual Property Srl
VIA DEL TRITONE 169
I-00187 ROMA
ITALIA

Fascicolo n°: 018663671

Vostro riferimento: TM4913EU

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: GRUPPO GALLI S.P.A.

VIALE EUROPA 98

I-00144 ROMA

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2022 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 articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 29 Carne; Estratti di carne.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la consumatrice, o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: 'la cosa distinta da tutte le altre di una stessa categoria, che è propria, tipica, caratteristica della persona che parlando si riferisce a sé stessa insieme ad altre persone'.

Il suddetto significato dei termini «La Nostra», contenuti nel marchio, è

supportato dai

seguenti riferimenti di dizionario.

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html>

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/N/nostro.html>

Il pubblico italiano di riferimento percepirebbe il segno semplicemente come attributivo dell'informazione puramente promozionale che i prodotti, invero

'carne; estratti di carne' della classe 29 sono carni che provengono dallo stesso luogo,

territorio, paese, ecc., del consumatore o consumatrice rilevante, o che in tale paese sono

prodotte, ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come

un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa

che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti, per esempio la vicinanza del prodotto

rispetto alla consumatrice o al consumatore.

Il segno si compone altresì di un comune sfondo sostanzialmente circolare a guisa di etichetta, di due

doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti, che potrebbero alludere all'italianità dei

prodotti, e dell'immagine di un bovino che non è sufficientemente distintiva e potrebbe

alludere al tipo di carne. Tuttavia, tali elementi figurativi non sono sufficienti a dotare di

carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono

combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai

prodotti per i quali si richiede la protezione.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/09/2022, che possono essere

sintetizzate come segue:

1. sebbene la locuzione LA NOSTRA possa assumere un significato nella lingua italiana, e segnatamente di pronomi possessivo declinato nella prima persona plurale, l'adozione come segno distintivo, privo di alcuna contestualizzazione semantica, lo rende idoneo a svolgere la funzione di indicatore di provenienza imprenditoriale.
2. lo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al quale, nella sua funzione di Ufficio esaminatore delle privative nazionali non sarà certamente sfuggito che la locuzione oggetto del presente marchio ha anche un significato nel contesto della costruzione grammaticale italiana, ha tuttavia concesso

la

corrispondente registrazione nazionale con n. 302021000167480 in data 15 luglio 2022 (certificato di registrazione allegato).

3. l'Ufficio ha concesso marchi equivalenti a concorrenti del richiedente e il non concedere il segno in esame creerebbe una distorsione della concorrenza. sebbene il richiedente sia conscio che l' Ufficio non è vincolato dalle proprie precedenti decisioni, è opinione del richiedente che tale atteggiamento sarebbe discriminatorio.
4. l'elemento grafico è sufficiente a dotare il segno di capacità distintiva.

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 b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli

che non consentono al pubblico interessato «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 usati per la commercializzazione dei prodotti o

dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato

soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un

lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002,

T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

L'argomentazione del richiedente di cui al punto n.1 non è pertinente.

In primis si rileva che

ciò che conta è la percezione del pubblico di riferimento, che in questo caso ha un livello di

attenzione medio, in relazione ai prodotti e servizi e al messaggio convogliato dal segno.

Inoltre, si rileva come il pronome possessivo " LA NOSTRA" sia certamente contestualizzato

dall'elemento grafico come già specificato nella precedente comunicazione. In tal senso, ammesso e non concesso che tale contestualizzazione sia necessaria, l'elemento grafico rappresentante la testa di un bovino, permette una contestualizzazione sostanziale tramite un ausilio visivo, che è precisa ed inequivoca tanto quanto una contestualizzazione semantica. Sull'elemento grafico e sulla sua valenza nella percezione dell'insieme del segno da parte del pubblico consumatore si tornerà in seguito. L'argomentazione di cui al punto n. 2 viene introdotta e poi in parte dismessa dal richiedente che è evidentemente a conoscenza della Giurisprudenza in materia secondo la quale il regime [dell'Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [...]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell'Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell'Unione]. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Del pari, il fatto che l'Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili è irrilevante. 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).

In merito la rischio discriminazione si rileva che sempre la medesima corte ha indicato che 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 ciò che concerne il fatto che l'asserita concessione di alcuni marchi equivalenti a concorrenti possa provocare una distorsione della concorrenza, si sottolinea come tale argomentazione non possa e non debba essere accettabile dal punto di vista giuridico.

In tal senso l'Ufficio non può rimediare ad un eventuale presunta situazione di distorsione della concorrenza tramite un ulteriore illecito commesso attraverso il reggimene del marchio dell'Unione europea.

Un tale atteggiamento da parte dell'Ufficio non sarebbe contrario solo al diritto positivo, sul quale si regge la presente decisione e in generale l'azione dell'Ufficio, ma sarebbe contrario altresì ai principi fondanti del diritto naturale.

Obiter Dictum, qualora il richiedente ritenga che aziende concorrenti usino segni sui quali nessuno dovrebbe avere diritti esclusivi, si ricorda esistono soluzioni previste dal RMUE, di cui il rappresentate del richiedente è certamente a conoscenza, per chiedere che venga posto rimedio a eventuali errori commessi dall'Ufficio nell'ambito dell'esame dei motivi assoluti di rifiuto.

Le argomentazioni di cui ai punti n. 2 e 3 debbono dunque essere rigettate.

In relazione alla capacità distintiva che il segno deriverebbe dall'elemento grafico composto da una etichetta, di due doppie linee di colore verde e rosso su lati opposti e rappresentate la testa di un bovino, si rileva e reitera quanto segue. Detto elemento grafico, stante il messaggio convogliato, diminuisce la capacità distintiva del segno poiché – come già detto – fornisce un contesto alla parte verbale del segno "La Nostra".

In tal senso il consumatore laddove confrontato con il segno percepirà l'insieme come un'indicazione che i prodotti rivendicati che si ricorda sono Carne; Estratti di carne, derivati da bovini italiani.

Tale circostanza assume ancor più rilevanza in un periodo storico come l'attuale, dove il concetto di prodotti a "kilometro zero" – nella sua accezione di supporto all'agricoltura e all'allevamento locale e nazionale e al maggior controllo della filiera – assume sempre più rilevanza nella mente del consumatore.

Ad abundantiam, si noti che tale è la rilevanza e la sensibilità del pubblico consumatore in relazione a detto argomento è tale, che fra il momento in cui è stata sollevata l'obiezione e quello in cui la presente decisione viene emessa, il Ministero dell'Agricoltura Italiano ha cambiato denominazione in "Ministero dell' Agricoltura e della Sovranità Alimentare".

Tale denominazione oltre a contenere un elemento autarchico, che sebbene forse desueto è certamente in grado d'incontrare la sensibilità del pubblico consumatore, sottolinea altresì il concetto del menzionato "Kilometro zero" e/o del comprare italiano e/o locale.

Alla luce di quanto sopra si deve concludere che l'elemento grafico del segno in questione non dota il capacità distintiva, ma, se possibile, lo rende ancor meno distintivo per le ragioni sopra esposte.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018663671 è respinta.

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. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.