

MARCHIO FIGURATIVO – MANCANZA DI CAPACITA' DISTINTIVA Prima Commissione di Ricorso EUIPO 07.07.2016



MARCHIO FIGURATIVO NO MILK – Prima Commissione EUIPO 07.07.2016

Nella fattispecie si tratta della volontà di registrare il marchio NO MILK per pubblicizzare preparati, polveri, estratti per bevande. L'esaminatore, dopo aver osservato che la dicitura inglese "no milk" significa, in italiano, "senza latte", affermava che il marchio comunicava al pubblico anglofono dell'Unione che i prodotti in contestazione "non contengono latte". E aggiungeva che la forma quadrangolare bicolore disegnata all'interno di un quadrato nero e la stilizzazione delle lettere erano talmente "minimi" da non poter conferire alcuna capacità distintiva al segno. D'altro canto la richiedente afferma, in primo luogo, che il marchio non informa il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti, vale a dire il contenuto in frutta o alcool o se la bevanda è gassata o contiene integratori alimentari. La richiedente rileva, in proposito, che le bevande della classe 32 sono (contrariamente alle bevande della classe 29) necessariamente quelle prive di latte e che il marchio "NO MILK" ha quindi un carattere fantasioso.

TESTO DELLA DECISIONE

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 7 luglio 2016

Nel procedimento R 2415/2015-1 NUTRAFOOD di Fabio Aliotta Via Marinoni, 25 IT 33031 Basiliano Italia richiedente / ricorrente rappresentata da ALL STUDIO, Viale Venezia, 277, IT-33100 Udine, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 1 4249 445 PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Rusconi in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, RP-CdR e dell'articolo 10 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della decisione della Prima Commissione di ricorso n. 3 del 9 marzo 2012 sulle decisioni monocratiche Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente Decisione

Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 16 giugno 2015, NUTRAFOOD di Fabio Aliotta (“la richiedente”) chiedeva la registrazione nell’Unione europea del marchio figurativo, nei colori nero, bianco e grigio per i seguenti prodotti: Classe 32 – Preparati per fare bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti per la preparazione di bevande; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande gassate; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Preparazioni per fare liquori; Sciroppi per bevande; Sciroppi per bevande non alcoliche; Sciroppi per fabbricare bevande al gusto di frutta; Sciroppi per fare acque minerali aromatizzate; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Succhi concentrati [analcolici]; Latte di mandorle [bevande]; Bevande isotoniche; Bevande analcoliche; Bevande analcoliche gassate; Bevande analcoliche ipocaloriche; Bevande dealcolizzate; Acque [bevande]; Sorbetti [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Acque minerali [bevande]; Bevande contenenti vitamine; Sciroppi per bevande; Bevande di frutta; Bevande analcoliche gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Succhi di verdure [bevande]; Bevande di frutta analcoliche; Granite (bevande) parzialmente gelate; Preparati per fare bevande; Bevande sportive contenenti elettroliti; Bevande aromatizzate alla frutta; Bevande a base di verdure; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande costituite principalmente da succhi di frutta; Succhi di frutta da usare come bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]. La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: Il marchio consiste in un’impronta quadrata su fondo nero, leggermente ruotata e avente angoli raccordati, con cornice bianca e inferiormente con andamento ondulato su fondo nero, all’interno della quale si trovano le parole “NO” “MILK” disposte su due righe in colore grigio.

In data 6 giugno 2015 l’esaminatore contestava la registrabilità del marchio per i seguenti prodotti (“i prodotti in contestazione”): Classe 32 – Preparati per fare bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti per la preparazione di bevande; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande gassate; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta; Preparazioni per fare liquori; Sciroppi per bevande; Sciroppi per bevande non alcoliche; Sciroppi per fabbricare bevande al gusto di frutta; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Succhi concentrati [analcolici]; Latte di mandorle [bevande]; Bevande isotoniche; Bevande analcoliche; Bevande analcoliche gassate; Bevande analcoliche ipocaloriche; Bevande dealcolizzate; Sorbetti [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Bevande contenenti vitamine; Sciroppi per bevande; Bevande di frutta; Bevande analcoliche gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Succhi di verdure [bevande]; Bevande di frutta analcoliche; Granite (bevande) parzialmente gelate; Preparati per fare bevande; Bevande sportive contenenti elettroliti; Bevande aromatizzate alla frutta; Bevande a base di verdure; Bevande analcoliche contenenti succhi

di frutta; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande costituite principalmente da succhi di frutta; Succhi di frutta da usare come bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati].

L'esaminatore, dopo aver osservato che la dicitura inglese "no milk" significa, in italiano, "senza latte", affermava che il marchio comunicava al pubblico anglofono dell'Unione che i prodotti in contestazione "non contengono latte". L'esaminatore aggiungeva che la forma quadrangolare bicolore disegnata all'interno di un quadrato nero e la stilizzazione delle lettere erano talmente "minimi" da non poter conferire alcuna capacità distintiva al segno. L'esaminatore concludeva che al marchio erano opponibili i motivi di rifiuto assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE. 4 La richiedente non rispondeva alla contestazione e l'esaminatore, con decisione del 3 novembre 2015 ("la decisione impugnata") e rifacendosi alla motivazione comunicata il 6 giugno 2015, rifiutava la domanda per i prodotti in contestazione, accogliendola tuttavia per i "rimanenti" prodotti (che non venivano identificati).

In data 3 dicembre 2015 la richiedente presentava motivato ricorso avverso la decisione. 6 Non veniva concessa la revisione di cui all'articolo 61 RMUE e il ricorso veniva deferito alla Commissione di ricorso per la decisione. Motivi del ricorso 7 La richiedente chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione nella parte in cui viene rifiutata la domanda. La richiedente afferma, in primo luogo, che il marchio non informa il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti, vale a dire il contenuto in frutta o alcool o se la bevanda è gassata o contiene integratori alimentari. La richiedente rileva, in proposito, che le bevande della classe 32 sono (contrariamente alle bevande della classe 29) necessariamente quelle prive di latte e che il marchio "NO MILK" ha quindi un carattere fantasioso. La richiedente fa valere, in secondo luogo, che l'Ufficio ha accettato di registrare molti marchi figurativi parimenti descrittivi quali "MILK" (n. 1017614), "WINEZERO" (n. 8929002), "GLUTEN FREE" (n. 12731162), "ZERO LACTOSE" (n. 5757315), ragione per la quale dovrebbe accettare il marchio in questione. In terzo luogo, la richiedente afferma che la capacità distintiva del proprio marchio è altresì attribuibile agli elementi figurativi, vale a dire l'impronta quadrata, le forme geometriche, la disposizione e il carattere tipografico delle parole "NO" e "MILK". Motivazione 8 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. Il ricorso, tuttavia, è infondato perché al marchio manca la capacità distintiva di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Segue la motivazione. Sull'ambito della revisione assegnata alla Commissione di ricorso

L'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario per "Preparati per fare bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti per la preparazione di bevande; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande gassate; Polveri per la preparazione di bevande a base di frutta;

Preparazioni per fare liquori; Sciroppi per bevande; Sciroppi per bevande non alcoliche; Sciroppi per fabbricare bevande al gusto di frutta; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Succhi concentrati [analcolici]; Latte di mandorle [bevande]; Bevande isotoniche; Bevande analcoliche; Bevande analcoliche gassate; Bevande analcoliche ipocaloriche; Bevande dealcolizzate; Sorbetti [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Bevande contenenti vitamine; Sciroppi per bevande; Bevande di frutta; Bevande analcoliche gassate; Bevande gassate aromatizzate; Bevande per lo sport; Succhi di verdure [bevande]; Bevande di frutta analcoliche; Granite (bevande) parzialmente gelate; Preparati per fare bevande; Bevande sportive contenenti elettroliti; Bevande aromatizzate alla frutta; Bevande a base di verdure; Bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; Bevande a base di succhi di frutta; Bevande costituite principalmente da succhi di frutta; Succhi di frutta da usare come bevande; Concentrati per la preparazione di bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]", ma l'ha accolta per i rimanenti prodotti che, tuttavia, non ha identificato. 10 La Commissione ritiene opportuno, per elementari esigenze di certezza del diritto, identificare quei prodotti.

Dal confronto tra l'enunciato della domanda e quello a fronte del quale la domanda è stata respinta, emerge che i prodotti per i quali la domanda non è stata respinta sono: "Essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; sciroppi per fare acque minerali aromatizzate; acque [bevande]; acque minerali [bevande]".

Questa parte del provvedimento, favorevole alla richiedente, è divenuta definitiva.

Oggetto del riesame assegnato alla Commissione non può che essere, quindi, la parte della decisione che ha respinto la domanda. Questa parte è quella che concerne i prodotti elencati ai paragrafi 2 e 9 della presente decisione, d'ora in avanti definiti "i prodotti in contestazione". Sulla registrabilità del marchio per i prodotti in contestazione 14 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l'applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

I marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 34). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T 216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34). 16 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in

ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale(13/01/2011, C 92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 42; 23/09/2011, T 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).

Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00 Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, i prodotti in contestazione sono bevande e preparati per realizzarle, vale a dire generi di largo consumo destinati al consumatore medio normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto. Inoltre, poiché gli elementi denominativi ("no" e "milk") del marchio sono espressi in lingua inglese, il pubblico di riferimento è principalmente quello dei paesi anglofoni dell'Unione Europea (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). In ogni caso, si tratta di parole ampiamente conosciute anche al di fuori di quelle aree linguistiche. 19 Il marchio per cui si chiede la registrazione è un marchio complesso, formato da un quadrato nero all'interno del quale è visibile un altro quadrato, inclinato e dagli angoli smussati, che contiene a sua volta la dicitura "no milk" scritta in caratteri stampatello minuscolo di colore chiaro su fondo nero.

Al fine di determinarne il carattere distintivo, il marchio complesso dev'essere considerato secondo un approccio sintetico. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, ciò non osta a un esame preliminare della distintività di ciascun elemento (09/07/2003, T 234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32).

L'elemento denominativo, costituito dall'espressione in lingua inglese "no milk", è traducibile in italiano come "senza latte" e verrà compreso dal consumatore come indicazione che i prodotti in contestazione non contengono latte.

La richiedente fa presente, al riguardo, che, ai sensi della Classificazione di Nizza, le proprie bevande (appartenenti alla classe 32) non devono contenere latte e che, di conseguenza, il consumatore percepirà l'indicazione "no milk" come fantasiosa.

La Commissione non è d'accordo. Il marchio verrà apposto sulle etichette delle bottiglie, lattine o brik che contengono, ad esempio, le bevande ed il consumatore che vede tali confezioni sugli scaffali di un supermercato non può sapere che, per esigenze di classificazione amministrativa, queste bevande non devono contenere latte. Il consumatore non conosce le classi

merceologiche e ciò che vede sugli scaffali sono “preparati per fare bevande”, “concentrati per fare bevande”, “bevande alla frutta”, ecc. Non è ragionevole affermare, quindi, che il pubblico interpreterà l’indicazione “no milk”, letta su, ad esempio, una bottiglia di succo di frutta, come un’espressione di fantasia.

Come la stessa richiedente riconosce a pagina 4 della propria memoria di ricorso, alcuni consumatori sono intolleranti al latte e prestano, quindi, attenzione alla presenza/assenza di quell’ingrediente, anche solo a livello di traccia, negli alimenti e, naturalmente, le bevande, che acquistano.

L’indicazione “no milk”, contenuta nel marchio, non verrà, quindi, percepita dal consumatore come segno distintivo di una determinata azienda produttrice, ma come informazione circa l’assenza di un ingrediente – peraltro potenzialmente dannoso alla salute – dai prodotti in contestazione.

La richiedente aggiunge che l’indicazione “no milk” sarebbe distintiva giacché non informa il consumatore circa la presenza, nella bevanda, di frutta, alcool, integratori vitaminici o anidride carbonica. I messaggi privi di capacità distintiva non sono solo quelli che informano della presenza di una sostanza in un prodotto ma anche quelli che informano dell’assenza di tale sostanza. La parola “milk” indica che tale sostanza è il latte e l’avverbio “no” ne indica l’assenza. Il consumatore comprenderà pertanto il messaggio veicolato dall’espressione “no milk” alla stregua di “no sugar”, “no alcohol”, “no salt”, “no gluten”, ecc., vale a dire come un’informazione che il prodotto non contiene la sostanza menzionata. 27 Ne consegue che l’elemento denominativo del segno richiesto è privo di carattere distintivo perché verrebbe immediatamente percepito dal consumatore di riferimento come un semplice messaggio informativo circa l’assenza, in ognuno dei prodotti in contestazione, di un determinato ingrediente.

Passando ora a considerare la veste grafica del segno, la Commissione rileva, per quanto concerne la parte denominativa, che la stilizzazione impiegata non è tale da impressionare visivamente il consumatore, che è notoriamente esposto a scritte pubblicitarie realizzate con una grande varietà di caratteri tipografici. L’aver sottolineato il termine “no” con il grassetto, al contrario di “milk”, che è stato scritto in caratteri di minori dimensioni, poi, rappresenta un espediente grafico banale che non aggiunge distintività al segno (19/05/2010, T 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 33, 34, 35, 36). 29 Per quanto riguarda la parte puramente figurativa del segno, va osservato che la sovrapposizione di due quadrati leggermente sfalsati tra loro non contribuisce a conferire capacità distintiva al segno nel suo insieme. Il quadrato è una forma geometrica banale, incapace, pertanto, di imprimersi nella memoria del consumatore. Il fondo dei due quadrati ha un colore scuro, adatto, quindi, a sopportare una scritta in lettere chiare. La base del quadrato interno è colorata di bianco – il colore emblematico del latte – e richiama, quindi, il concetto espresso dalla parola “milk”. 30 La parte figurativa del segno è, alla luce di quanto precede, banale e non distoglie minimamente l’attenzione del consumatore dal messaggio, del tutto privo di capacità distintiva, veicolato dall’espressione “no milk”.

Globalmente considerato, quindi, il marchio è privo, relativamente ai prodotti in contestazione, della capacità distintiva richiesta ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La Commissione prende nota dell'argomento della richiedente circa l'avvenuta accettazione, da parte dell'Ufficio, di marchi che, come quello in esame, contengono messaggi informativi circa l'assenza di un determinato ingrediente. Tuttavia, questi precedenti non esimono l'Ufficio dall'esaminare con il necessario rigore i marchi di cui viene chiesta la registrazione. La stessa Corte di Giustizia non manca di ricordare, quando questo argomento viene sollevato, che ogni marchio fa storia a sé e che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, paragrafi 74 a 77).
Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto. Signed C. Rusconi