

Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest'ultimo

AMARO 33

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: "AMARO 33" in quanto il termine "*amaro*" designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero "33", leggendo la scheda prodotto del cosiddetto 'Amaro 33' depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente),
rappresentato
da **Studio Bonini S.r.l.**, Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza,
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia
(titolare), rappresentato da **D'Agostini Group**, Rivale Castelvevchio,
6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 'amaro 33' (marchio verbale) (nel prosieguo il 'MUE contestato'), depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 33: *Bevande alcoliche*
(escluse le birre).

Il richiedente ha invocato l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola "amaro" descrittiva dei prodotti contestati in quanto riferibile a un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero '33' identificativo della gradazione alcolica dell'amaro stesso, come indicato sul sito web dell'azienda venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il segno '15' per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- Risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca 'Google' che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione

alcolica tra i 23 e i 35 gradi.

- Copia della scheda prodotto dell'Amaro 33 che viene presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data 01/07/2020 l'Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al

periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

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".

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, considerati inadatti ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di farne un'altra, qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15, *Electric Highway*, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, 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).

La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall'altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento (15/01/2015, T-197/13, *Monaco*, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, *MEZZA*, EU:T:2018:315, § 48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il carattere distintivo è il consumatore italofono dell'Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei prodotti in esame poiché contenente un'espressione che ne identifica una determinata caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste nella dicitura 'AMARO 33'.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine *amaro* designa una tipologia di bevanda alcolica, ossia un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario online 'Garzanti Linguistica'). Si tratta, pertanto, di un prodotto

che rientra nella categoria generale delle *bevande alcoliche (escluse le birre)* per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno si compone del numero '33', che, a detta del richiedente, verrà percepito dal consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α , EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla condizione che quest'ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se il numero '33' possa ragionevolmente designare una "caratteristica" dei prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti di *bevande alcoliche (eccetto le birre)* è possibile considerare che il contenuto alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto *amaro* o *bitter* è di 15% vol. (v. Allegato II 'Bevande Spiritose' punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi contengano un contenuto alcolico del 33%. Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del cosiddetto 'Amaro 33' depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che

l'amaro

è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15

e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori interessati, la quantità indicata dalla cifra '33' identifichi il volume alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto *amaro* è compreso nella voce generale *bevande alcoliche (eccetto le birre)*, il contenuto descrittivo del segno è riconducibile all'intera categoria dei prodotti contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un'adeguata limitazione operata

dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §

18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,

EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l'esistenza di una relazione sufficientemente diretta

e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al pubblico italofono dell'Unione di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristica di tali prodotti (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell'Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE

esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto

per una parte dell'Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla

registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali marchi "sono reputati 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" (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

La nozione di interesse generale sottesa

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile

questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa

(08/05/2008, C-304/06

P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante, sussiste una certa interferenza tra l'impedimento alla registrazione attinente

alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di

marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che

si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e

servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004,

C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di

caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è, dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la

mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti

dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che la dicitura 'AMARO 33' di cui il segno è costituito si riduce, come sopra argomentato, ad un'indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica *amaro*.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì

di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato

disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre

verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli ulteriori motivi di nullità adottati dalla richiedente, di cui al combinato disposto

degli
articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE
(13/09/2016, T-563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento
conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e il marchio dell'Unione
europea deve essere dichiarato nullo per tutti
i prodotti contestati.

SPESE

Ai
sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in
una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese
sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio
dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento
nonché
tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1
e 7, RMUE e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di
annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate
sulla
base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a
condizione
che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. 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.