

DECISIONE
della Seconda Commissione di ricorso
del 4 marzo 2019

Nel procedimento R 2333/2018-2

SCOTSMAN ICE S.r.l.

Via Lainate, 31

20010 Pogliano Milanese (MI)

Italia

richiedente / ricorrente

rappresentata da Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 886 744

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell'articolo 36 RDMUE e dell'articolo 7 della decisione del Presidium sull'organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 12 aprile 2018, SCOTSMAN ICE S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo

GOURMET

per i seguenti prodotti:

Classe 11 – Apparecchi per la produzione di ghiaccio; macchine per fare cubetti di ghiaccio.

Classe 30 – Cubetti di ghiaccio.

- 2 In data 27 aprile 2018, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 30 – Cubetti di ghiaccio.

Secondo l’esaminatore:

- Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: più buono e/o insolito del normale. Si cita la seguente voce del dizionario:
 - GOURMET “Gourmet food is nicer or more unusual or sophisticated than ordinary food, and is often more expensive” (informazione estratta dal dizionario Collins in data 26/04/2018 all’indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gourmet>) [in italiano, traduzione non ufficiale: "Il cibo gourmet è più bello o più insolito o sofisticato del cibo ordinario ed è spesso più costoso"].
 - Il segno per cui si richiede protezione, “GOURMET”, sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare un’affermazione sui valori. Inoltre, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in questione (cubetti di ghiaccio), ossia che si tratta di prodotti che sono presentati, preparati, prodotti o venduti in modo particolare e insolito tali da renderli molto ambiti e che spesso proprio in virtù della peculiarità intrinseca vengono consumati/utilizzati in occasioni speciali.
- 3 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore, il 18 giugno 2018 la richiedente presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di registrazione.
 - 4 Con decisione del 12 novembre 2018 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore confermava la precedente obiezione, rifiutando parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato

disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai prodotti innanzi menzionati. La decisione può essere sintetizzata come segue:

- Il termine “GOURMET” è un vocabolo inglese del tutto comune, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento. Essa trasmette un messaggio chiaro e inequivoco, ed è traducibile in italiano come “più buono e/o insolito del normale”.
 - Considerando la natura del marchio, i prodotti in questione, nonché il pubblico di riferimento, l’Ufficio ritiene che la dicitura “GOURMET” non può che essere considerata come un messaggio/slogan promozionale elogiativo, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in questione, ossia che si tratta di prodotti che sono presentati, preparati o venduti in modo particolare e insolito tali da renderli molto ambiti e che spesso (ma non necessariamente) proprio in virtù di questa peculiarità intrinseca vengono consumati/utilizzati in occasioni speciali.
 - Se applicata a cubetti di ghiaccio, la dicitura non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un'indicazione di una caratteristica positiva dei prodotti.
 - Per quanto riguarda l'argomento della richiedente in base al quale diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. In ogni caso, secondo una giurisprudenza consolidata, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio. Inoltre, 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.
- 5 In data 28 novembre 2018, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento nella misura in cui l'esaminatore aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai prodotti “cubetti di ghiaccio” in Classe 30. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 28 novembre 2018.

Motivi del ricorso

- 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
- GOURMET è una parola di lingua francese che si traduce con "buongustaio". L’Esaminatore riporta unicamente il significato della parola GOURMET intesa come aggettivo, tralasciando completamente quella che invece avrebbe dovuto eventualmente considerare e cioè quella della parola intesa come sostantivo: *A gourmet is someone who enjoys good food, and who knows a lot about food and wine* – “buongustaio, colui a cui piace il buon cibo e che conosce molto bene il cibo ed il vino”.

- Ad ogni modo, i prodotti contraddistinti dal marchio sono solo e unicamente “cubetti di ghiaccio”, che notoriamente non hanno alcun gusto; è quindi evidente che nessuna associazione potrà mai essere fatta dal consumatore fra il cubetto di ghiaccio e la parola “GOURMET”.
- Il ghiaccio, come risulta dal dizionario Garzanti (www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=ghiaccio) è “acqua allo stato solito cristallino”; è evidente, quindi, che non ha alcun gusto né può avere caratteristiche tali da indurre il consumatore a ritenere che i cubetti di ghiaccio con marchio “GOURMET” possano essere più buoni del normale. Inoltre, mai si è sentito parlare di cubetti di ghiaccio molto ambiti o che vengono utilizzati in occasioni speciali.
- Contrariamente a quanto affermato dall’Esaminatore, il segno GOURMET non è uno slogan. Anche qualora lo si volesse considerare un messaggio promozionale elogiativo, si ricorda che la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che *“il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e che, tenuto conto del suo carattere elogiativo, esso potrebbe in linea di principio essere utilizzato da altre imprese, non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo”* (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
- Nel caso di specie, poiché non risultano marchi GOURMET registrati per contraddistinguere cubetti di ghiaccio, è evidente che tale segno ben può costituire un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto, consentendo quindi al consumatore di associare il marchio alla richiedente.
- Per quanto concerne il pubblico interessato, va rilevato che esso è costituito dal grande pubblico e dagli operatori professionali, nello specifico ristoranti, bar e simili.
- Nel caso in esame, anche considerato che non esistono altri marchi registrati che utilizzano la dicitura “GOURMET” per “cubetti di ghiaccio”, non si può negare che il segno abbia carattere distintivo. Si tratta infatti di una parola che, con riferimento ai prodotti contraddistinti, può considerarsi una parola di fantasia, non avendo alcun collegamento immediato e diretto con i cubetti di ghiaccio.
- Sebbene consapevoli del fatto che gli Esaminatori non sono vincolati ai casi precedenti, la richiedente sostiene che si debba tenere in considerazione il fatto che ben 282 marchi, costituiti/comprendivi della parola “GOURMET”, sono stati registrati dall’EUIPO per prodotti della Classe 30; e che di questi, molti sono denominativi. Tra i tanti, si evidenziano:
 - N. 1 7732 141 “ROSALÌA SALAD GOURMET”;
 - N. 17 312 323 “LA PIZZA BISCOTTATA GOURMET”;
 - N. 16 369 571 “THE VINTAGE GOURMET - LUXURY CUISINE SPECIALLY CREATED FOR THE VENERABLE CONNOISSEUR”;
 - N. 3 401 452 “EASY GOURMET”;

- N. 2 661 767 “BISTRO GOURMET”;
 - N. 1 835 032 “QUICK GOURMET”;
 - N. 1 621 077 “BIO GOURMET”;
 - N. 8 800 443 “PRO GOURMET K 400”;
 - N. 8 780 298 “GOURMET”.
- In considerazione del fatto che sono stati concessi marchi costituiti/comprendivi della parola “GOURMET” per prodotti alimentari, rispetto ai quali il marchio potrebbe essere considerato evocativo delle relative caratteristiche, la richiedente ritiene che il marchio contestato dovrebbe essere concesso per “cubetti di ghiaccio” con i quali non vi è alcuna associazione.

Motivazione

- 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
- 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.
- 9 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, 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.
- 10 I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 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, § 24). 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) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass..., EU:T:2004:96, § 34).
- 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da 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), RMUE, 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 (23/09/2011, T-251/08, *Passion for better food*, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

- 12 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, *Eurocool*, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, *Lite*, EU:T:2002:42, § 27).
- 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, *Looks like grass...*, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, *executive edition*, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, *Soap device*, EU:T:2003:53, § 42).
- 14 I prodotti in oggetto della Classe 30 ("cubetti di ghiaccio") si rivolgono sia al grande pubblico sia, come ricordato dalla richiedente, agli operatori professionali nel settore della ristorazione. In ogni caso, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circospetto o specializzato (09/10/2018, T-697/17, *COOKING CHEF GOURMET*, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T-473/08, *Thinking ahead*, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, *Passion to perform*, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T-424/07, *Optimum*, § 27). Pertanto, nella fattispecie, il livello di attenzione prestato dal pubblico rilevante sarà, tutt'al più, di grado medio.
- 15 Inoltre, poiché il segno richiesto ha un preciso significato aggettivale in lingua inglese, in base alla definizione fornita nella decisione impugnata, l'esaminatore ha correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell'Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l'impedimento assoluto alla registrazione.
- 16 La definizione del vocabolo inglese "gourmet" quale aggettivo utilizzato in relazione al sostantivo "food" ("cibo") fornita dall'esaminatore, tratta dal dizionario inglese Collins, è la seguente:

"Gourmet food is nicer or more unusual or sophisticated than ordinary food, and is often more expensive" [traduzione non ufficiale dell'esaminatore: "Il cibo gourmet è più bello o più insolito o sofisticato del cibo ordinario ed è spesso più costoso"].
- 17 Secondo l'esaminatore, il messaggio veicolato dal termine "GOURMET" è dunque traducibile in italiano come "più buono e/o insolito del normale".
- 18 Tale definizione non forma oggetto di contestazione. La richiedente rimprovera, tuttavia, all'esaminatore di aver riportato unicamente il significato della parola "GOURMET" intesa come aggettivo, tralasciando l'accezione sostantivale del vocabolo in esame (peraltro comune anche alla lingua francese), vale a dire quella

di “buongustaio”. La critica mossa dalla richiedente è infondata. Si ricorda, infatti, che è sufficiente che uno dei significati potenziali del segno sia tale da privare quest’ultimo di carattere distintivo (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 33; per analogia, 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Inoltre, il significato aggettivale del termine “GOURMET” in relazione a prodotti alimentari, distinto e indipendente dal significato sostantivale che definisce la persona, è stato confermato dalla Commissione di ricorso nel seguente caso: 08/06/2016, R 2145/2015-2, THE NATURAL GOURMET JELLY BEAN, § 25.

- 19 La Commissione ritiene che il significato aggettivale del vocabolo “GOURMET” individuato dall’esaminatore risulta pertinente nella fattispecie, tenuto conto della natura dei prodotti in questione.
- 20 Al riguardo, la Commissione non condivide l’affermazione della richiedente secondo cui la parola “GOURMET” nel senso indicato non potrebbe essere associata a “cubetti di ghiaccio” (i.e. “acqua allo stato solito cristallino”) in quanto tali prodotti non avrebbero alcun gusto. È sufficiente recarsi a un qualsiasi supermercato per verificare che anche un prodotto così semplice e di prima necessità come l’acqua è venduto a prezzi talvolta assai diversi a seconda delle relative caratteristiche organolettiche, fonte, composizione, mineralizzazione, purezza, eccetera. Tenuto conto di quanto sopra, il concetto di “gourmet water” (“acqua *gourmet*”), intesa come acqua di maggior qualità, più sofisticata e sovente più costosa rispetto all’acqua ordinaria, non è assolutamente insolito per il consumatore anglofono. Ne consegue che le medesime considerazioni si applicano al concetto di “gourmet ice cubes” (“cubetti di ghiaccio gourmet”), che non sono altro che acqua allo stato solido cristallino.
- 21 Vedendo il termine “GOURMET” apposto su una confezione di cubetti di ghiaccio, il consumatore di lingua inglese non percepirà certo tale dicitura come un marchio, bensì come un semplice messaggio promozionale volto ad evidenziare la particolare qualità di tali prodotti, nel senso innanzi indicato. Si segnala al riguardo che la qualità dell’acqua di cui sono costituiti i cubetti di ghiaccio è sovente molto importante nella scelta d’acquisto del consumatore (sia appartenente al grande pubblico, sia al pubblico professionale), ad esempio nel caso di cubetti di ghiaccio acquistati per la preparazione di cocktail: le caratteristiche organolettiche dell’acqua di cui si compongono i cubetti di ghiaccio può essere determinante per la riuscita di un cocktail sofisticato e di buon sapore.
- 22 Per completezza, si aggiunge che, a seconda dei casi, il consumatore in questione potrebbe altresì percepire la dicitura “GOURMET” come indicativa di una particolare sofisticatezza nel confezionamento e nella presentazione del prodotto, il che lo renderebbe piacevolmente insolito (si pensi, ad esempio, a cubetti di ghiaccio di dimensioni assai ridotte e di taglio accuratamente preciso, gradevoli alla vista).
- 23 La Commissione concorda, dunque, con l’esaminatrice che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L’espressione “GOURMET”, percepita dai consumatori di lingua inglese dell’Unione nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché

minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

- 24 Per le ragioni innanzi indicate, la Commissione concorda con le conclusioni della decisione impugnata in merito alla carenza di capacità distintiva del segno richiesto.
- 25 Quanto all'argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi dell'Unione Europea costituiti/comprendenti la parola "GOURMET" per prodotti alimentari, si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell'Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l'Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall'EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).
- 26 Inoltre, la Commissione rileva che le decisioni sulla registrazione di marchi simili possono eventualmente essere prese in considerazione come pertinenti, nell'ambito dell'esame del marchio in oggetto, qualora le Commissioni abbiano avuto la possibilità di esprimersi al riguardo. Sarebbe, infatti, contrario alla stessa ragion d'essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell'Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata).
- 27 Infine, a mero titolo esaustivo, si osserva che nessuno dei marchi citati riguarda i prodotti in esame nella fattispecie.
- 28 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

Il ricorso è respinto.

Firmato

C. Negro

Cancelliere:

Firmato

H.Dijkema

