

**Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea
(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)**

Alicante, 18/10/2022

ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.
Avenida Diagonal, 463 bis, 2º piso
E-08036 Barcelona
ESPAÑA

Nº de solicitud: **018508169**

Referencia: **ODC6231**

Marca: **NOT MILK**



Tipo de marca: **Marca figurativa**

Solicitante: **The Not Company SpA
EL PEUMO Nº 284, VITACURA
SANTIAGO
CL**

I. Resumen de los hechos

La Oficina objetó el 07/09/2021 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca solicitada es descriptiva y carece de carácter distintivo. Las razones se exponen en la carta de objeción, que forma parte integrante de esta decisión. Se puede acceder a la misma a través del enlace [adjunto](#).

II. Resumen del argumento del solicitante

El solicitante presentó sus alegaciones el 17/11/2021 que pueden resumirse del siguiente modo:

La marca solicitada no es descriptiva. Por lo menos una parte de los productos,

es decir, las bebidas compuestas de zumos de fruta y/o vegetales no están relacionadas con la leche. Así que no existe una relación suficientemente directa y concreta entre la marca y los productos.



Además, la representación figurativa de la marca dada la posición de las letras/palabras y los colores empleados impiden al consumidor de reconocer en contenido semántico de maneras inmediata y de establecer la relación con los productos solicitados.

Los elementos figurativos del signo solicitado, en particular los colores, las letras estilizadas y la posición de las mismas proporcionan suficiente distintividad a la marca.

La oficina ha registrado marcas similares para productos idénticos o similares tal



como la marca No 16 372 385 , clases 30,32,43

Beyoğlu

cosmilk

No 18 535 316 , clase 30

cosmilk

No 16 744 062 , clase 30

No 7 019 094 HOTmilk, clase 25

No 18 485 740 X NOTMILK, clase 29.

Asimismo, la marca “NOT MILK” ha sido utilizada extensamente, también en territorios de habla inglesa.

1. Concluyendo se constata que la marca solicitada dispone de carácter distintivo suficiente y su función de origen está plenamente garantizada.

III. Fundamentos

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Artículo 7, apartado 1, letra c) RMUE

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o

de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Artículo 7, apartado 1, letra b) RMUE

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Se considera que una marca carece de carácter distintivo cuando es descriptivo para ciertas características de los productos y/o servicios solicitados.

Puesto que el signo tiene un claro significado descriptivo, carece asimismo de carácter distintivo y no es apto, por tanto, para su registro a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE. Esto supone que no puede desempeñar la función esencial de una marca, que es diferenciar los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Los argumentos del solicitante



Con la objeción del 07/09/2021 se le informó al solicitante que el signo ofrece información directa sobre la especie de los productos solicitados en las clases 29 y 32, ya que el consumidor de habla inglesa va a entender que dichos productos no son leche/no contienen leche. Dado el carácter claramente descriptivo, el signo carece igualmente de carácter distintivo. Los elementos figurativos no pueden otorgarle este carácter distintivo ya que se trata de elementos comunes que no atraen la atención del consumidor.

El solicitante alega que el signo solicitado como mucho puede ser interpretado como alusivo pero de ninguna manera se trata de un signo descriptivo. En particular, en relación con los productos solicitados de la clase 32 no relacionados con sucedáneo de leche.

Sin embargo, la Oficina considera que el carácter descriptivo de la solicitud existe también con respecto a las *bebidas compuestas de una mezcla de zumos de frutas y hortalizas; jugos vegetales (bebidas); bebidas vegetales*, solicitados en la clase 32. Hoy en día, el mercado ofrece una multitud de bebidas que son el resultado de mezclas de diferentes ingredientes. De hecho, es muy habitual, ver bebidas de frutas o zumos mezclados con bebidas lácteas o con sucedáneos de leche. Cabe resaltar que el consumidor es cada vez más consciente de ciertas alergias o incompatibilidades alimentarias que también se extienden, por ejemplo, a la lactosa, siendo importante la información de si una comida o una bebida contiene esta sustancia. Con respecto a los productos solicitados en la clase 29, *sucedáneos de la leche*, el solicitante no ha aportado argumentos para contrarrestar la opinión de la Oficina de que el signo solicitado es claramente descriptivo.

En cuanto al argumento del solicitante que la representación gráfica del signo no permite al consumidor comprender y asimilar a primera vista el contenido semántico del mismo, la Oficina solamente puede discrepar con esta opinión. La representación, es decir, la posición vertical de las letras/palabras y la utilización de los colores negro y azul no impiden al público leer enseguida las dos palabras "NOT" "MILK" y entenderlas con su respectivo significado. Las letras no son estilizadas, tratándose de letras estándares en mayúscula y los colores empleados son colores básicos. Ni el negro ni el azul llaman especialmente la atención. Se trata de técnicas comúnmente utilizadas en la publicidad de todo tipo de productos y servicios, de forma que estos elementos difícilmente podrían considerarse como indicadores de un origen empresarial concreto.

Por esta misma razón la representación gráfica del signo solicitado tampoco dispone del carácter distintivo necesario en contra de lo que defiende el solicitante.

En este contexto, la Oficina se refiere a decisiones recientes de las salas de recurso que confirman el rechazo de marcas a pesar de sus elementos figurativos.

R1372/2016-1



Productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 34, 35

R1372/2016-1



Productos y servicios de las clases 16, 25, 39 und 41
R 675/2020-4



Productos de la clase 29.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares (marcas de la Unión Europea No 16 372 385



Bejoğlu

cosmilk

Nr. 18 535 316 , No 16 744 062

cosmilk

, No 7 019 094 HOTmilk, No 18 485 740 X (NOTMILK) procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Debe puntualizarse que la Oficina ha tenido en consideración los precedentes de EUIPO mencionados por el solicitante. Sin embargo, los ejemplos citados no son comparables con el signo solicitado ya que la mayoría de ellos constan de elementos figurativos que no existen en el signo solicitado. La marca No. 16 372 385 incluye varios elementos figurativos que no se pueden considerar comunes y que en su totalidad confieren a la marca el carácter distintivo. Las marcas No 18 535 316 y No 16 744 062 incluyen el término “Comilk” que no tiene ningún significado y

la marca No 18 485 740 “X NOT MILK”, más cercana al signo solicitado, incluye la letra “X” mientras que la marca No 7 019 094 “HOTmilk” está registrada para productos de la clase 25 para los cuales no se puede hablar de un carácter descriptivo. Por lo tanto, no son signos comparables.

Además de los citados argumentos, en la respuesta a la carta de objeción de la Oficina de 07/09/2021, usted incluyó una reivindicación de que el signo solicitado había adquirido carácter distintivo por el uso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE.

Con fecha 20/05/2022, usted confirmó que su reivindicación con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMUE, era principal

En su reivindicación, usted indica que la marca solicitada ha adquirido un carácter distintivo por el extenso uso que se ha hecho de ella.

El 17/11/2021, se aportó la siguiente documentación para probar dicho uso:

1. Listado de marcas con los elementos “NOT MILK” registradas en diversos países.

Respecto al listado, cabe constatar que el signo “NOT MILK”, tal como se solicitó en la EUIPO, se encuentra registrada en Chile, México y Brasil, países de habla española. Otras marcas registradas incluyen elementos adicionales. También hay algunas marcas verbales “NOTMILK” pero se encuentran registradas en países de habla española. Solo una marca figurativa “notmilk” está registrada en EEUU, territorio de habla inglesa.

Pero como resulta de la jurisprudencia, el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

2. Numerosos artículos que demuestran que el signo impugnado ha sido usado incluso en territorios de habla inglesa y se percibe como marca registrada

a) Impresión sitio web www.businessinsider.com, que contiene una publicación titulada “An eggless mayo startup is out to beat Hampton Creek — here's the verdict” (en inglés), con fecha 16 de septiembre de 2017, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante, a sus productos NOT MAYO elaborados con inteligencia artificial en base a ingredientes de origen vegetal y su presencia en el mercado alimenticio a nivel internacional. Habla de sus próximos productos, entre ellos NOT MILK. Disponible en: <https://www.businessinsider.com/eggless-mayo-startup-out-to-beat-hampton-creek-taste-test-2017-9> .

b) Impresión sitio web www.vegnews.com, que contiene una publicación titulada “La mayonesa vegana de un startup chileno llegará a Walmart” (en inglés), de fecha 02 de octubre de 2017, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a sus productos NOT MAYO elaborados con inteligencia artificial en base a ingredientes de origen vegetal comercializados en la cadena de Supermercados Walmart. Habla de sus próximos productos, entre ellos NOT MILK. Disponible en: <https://vegnews.com/2017/10/chilean-tech-startups-vegan-mayo-to-hit-walmart>

c) Impresión sitio web del canal de noticias CNN CHILE www.cnnchile.com, que contiene una Publicación titulada “Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, invierte millonaria cifra en empresa chilena NotCo”), de fecha 02 de marzo de 2019, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a sus productos elaborados con inteligencia artificial en base a ingredientes de origen vegetal. Habla de sus futuros productos, entre ellos NOT MILK. Disponible en: https://www.cnnchile.com/economia/jeff-bezos-amazon-notco-millonaria-inversion_20190302/

d) Reportaje del sitio web del periódico argentino Cronista www.cronista.com, de fecha 23 de agosto de 2019, titulada “Desembarca en la Argentina The Not Company, firma que produce 'alimentos inteligentes'”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales que comercializa en el mercado argentino. Disponible en: <https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Desembarca-en-la-Argentina-The-Not-Company-firma-que-produce-alimentos-inteligentes-20190823-0002.html>

e) Impresión sitio web www.lagaleriam.cl, que contiene una Publicación, con fecha 27 de noviembre de 2019, titulada “Not Milk: Sabor y aroma a leche pero no viene de la vaca”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales que comercializa en el mercado. Disponible en: <https://www.lagaleriam.cl/post/not-milk-sabor-y-aroma-a-leche-pero-no-viene-de-la-vaca>.

f) Impresión sitio web www.elmostrador.cl, que contiene una Publicación, con fecha 17 de enero de 2020, titulada “Inteligencia Artificial para mejor comida: la apuesta de NotCo en Congreso Futuro”, en donde se puede apreciar información relativa a la participación de mi mandante en un evento científico sobre los desafíos de la humanidad, destacando la innovación de mi mandante en su cadena de producción, gracias a sus productos NOT, entre ellos NOT MILK, elaborados con inteligencia artificial en base a ingredientes de origen vegetal. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2020/01/17/inteligencia-artificial-para-mejor-comida-la-apuesta-de-notco-en-congreso-futuro/>.

g) Impresión sitio web www.vegnews.com, que contiene una Publicación, con fecha 21 de febrero de 2020, titulada “PAPA JOHN’S TO ADD VEGAN PIZZA TO 100 LOCATIONS IN CHILE” (en inglés), en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a sus productos NOT MEAT elaborados con inteligencia artificial en base a ingredientes de origen vegetal comercializados en la cadena de restaurantes PAPA JOHN’S. Habla de sus productos, entre ellos NOT MILK. Disponible en: <https://vegnews.com/2020/2/papa-john-s-to-add-vegan-pizza-to-100-locations-in-chile>.

h) Reportaje del sitio web del periódico peruano Gestión www.gestion.pe, de fecha 25 de septiembre de 2020, titulado “Notco”, la startup chilena de alimentos que sonríe en pandemia”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con

imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales. Disponible en: <https://gestion.pe/tecnologia/notco-la-startup-chilena-de-alimentos-que-sonrie-en-pandemia-noticia/>

i) Columna de opinión del periódico chileno Diario Financiero (www.df.cl/), de fecha 10 de febrero de 2021, titulada “NOTMILK y el error de los lecheros”, en donde se puede apreciar noticias relativas a la marca NOT MILK y su incidencia en el mercado chileno. Disponible en: <https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/notmilk-y-el-error-de-los-lecheros/2021-02-09/202608.html>

j) Reportaje del sitio web del periódico de los Estados Unidos Bloomberg www.bloomberg.com, de fecha 17 de marzo de 2021, titulada “Bezos-Backed Vegan Milk Startup in Chile Eyes ‘Unicorn’ Status”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales que comercializa en el mercado norteamericano. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/bezos-backed-vegan-milk-startup-in-chile-eyes-unicorn-status>

k) Reportaje del sitio web del periódico chileno La Tercera www.latercera.com, de fecha 18 de marzo de 2021, titulado “NotCo, la empresa chilena respaldada por Jeff Bezos, apunta al status de ‘unicornio’”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales que comercializa en diversos mercado. Disponible en: <https://www.latercera.com/pulso/noticia/notco-la-empresa-chilena-respaldada-por-jeff-bezos-apunta-al-status-de-unicornio/2AHSJXSPTFFNLNQ6TKTQ5V7UUY/>

l) Reportaje del sitio web del periódico de los Estados Unidos Washington Post www.washingtonpost.com, de fecha 16 de junio de 2021, titulada “NotMilk says it has achieved a breakthrough: Plant-based milk that mimics dairy”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales que comercializa en el mercado norteamericano. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/food/2021/06/16/notmilk-non-dairy-drink/>

m) Reportaje del sitio web del periódico peruano El Comercio www.elcomercio.pe, de fecha 23 de junio de 2021, titulado “NotCo, la marca de alimentos de origen vegetal, financiada por Jeff Bezos, llegará al Perú de la mano de Power Nature”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales. Disponible en: <https://elcomercio.pe/economia/dia-1/notco-la-marca-de-alimentos-de-origen-vegetal-financiada-por-jeff-bezos-llegara-al-peru-de-la-mano-de-power-nature-noticia/>

n) Reportaje del sitio web del programa de televisión estadounidense TODAY www.today.com, de fecha 6 julio de 2021, titulada “Plant-based NotMilk says it mimics cow's milk. We put it to a taste test”, en donde se puede apreciar la marca NOT MILK, junto con imágenes e información relativas a la leche en base a ingredientes vegetales que comercializa en el mercado norteamericano. Disponible en: <https://www.today.com/food/notmilk-review-vegan-milk-t224479>

o) Impresión sitio web plantbasednews.org, que contiene una publicación titulada “Jeff-Bezos Backed Brand NotCo Announces Rapid Expansion Of AI Produced Plant Milk” (en inglés), con fecha 13 de julio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en:

<https://plantbasednews.org/lifestyle/food/notco-announces-expansion-ai-plant-milk/>

p) Impresión sitio web www.bizjournals.com, que contiene una publicación titulada “Shake Shack's Meyer joins Bezos as investor in food-tech company NotCo” (en inglés), con fecha 03 de junio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en:

<https://www.bizjournals.com/newyork/news/2021/06/03/shake-shack-danny-meyer-invests-in-food-tech.html>

q) Impresión sitio web thespoon.tech, que contiene una publicación titulada “Chile’s NotCo Nabs Investment From Danny Meyer-Affiliated Growth Equity Fund” (en inglés), con fecha 03 de junio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en:

<https://thespoon.tech/chiles-notco-nabs-investment-from-danny-meyer-affiliated-growth-equity-fund/>

r) Impresión sitio web vegconomist.com, que contiene una publicación titulada “NotCo Receives New US Patent, Officially Has the Only AI-Harnessing Plant-Based Production Platform in all of Foodtech?” (en inglés), con fecha 09 de marzo de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://vegconomist.com/companies-and-portraits/notco-receives-new-us-patent-officially-has-the-only-ai-harnessing-plant-based-production-platform-all-of-foodtech/amp/>

s) Impresión sitio web nypost.com, que contiene una publicación titulada “Jeff Bezos-backed fake meat and dairy company NotCo raises \$235M” (en inglés), con fecha 26 de julio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://nypost.com/2021/07/26/bezos-backed-fake-meat-and-dairy-company-notco-raises-235m/>

t) Impresión sitio web www.just-food.com, que contiene una publicación titulada “Fresh investment in Chile plant-based firm NotCo” (en inglés), con fecha 02 de junio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://www.just-food.com/news/fresh-investment-in-chile-plant-based-firm-notco/>

u) Impresión sitio web progressivegrocer.com, que contiene una publicación titulada “NotCo Solidifies U.S. Presence With AI Patent” (en inglés), con fecha 03 de agosto de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://progressivegrocer.com/notco-solidifies-us-presence-ai-patent/>

v) Impresión sitio web www.foodnavigator-usa.com, que contiene una publicación titulada “NotCo Solidifies U.S. Presence With AI Patent” (en inglés), con fecha 08 de julio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2021/03/08/NotCo-granted-US-patent-for-AI-technology-rolls-out-to-new-US-retailers-The-momentum-is-just-unbelievable#>

w) Impresión sitio web benzinga.com, que contiene una publicación titulada “NotCo Partners with Neighborhood Coffee Shops in NYC Offering Free NotMilk™ Cold Brew Latte Samples in July” (en inglés), con fecha 06 de julio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://www.benzinga.com/pressreleases/21/07/b21856841/notco-partners-with-neighborhood-coffee-shops-in-nyc-offering-free-notmilk-cold-brew-latte-samples>

x) Impresión sitio web [finance.yahoo.com](https://finance.yahoo.com/finance/news/patent-puts-notco-front-seat-163000748.html?guccounter=1), que contiene una publicación titulada “New Patent Puts NotCo in the Front Seat of Technology Breakthrough in the Food Industry” (en inglés), con fecha 08 de marzo de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://finance.yahoo.com/finance/news/patent-puts-notco-front-seat-163000748.html?guccounter=1>

y) Impresión sitio web [foodbev.com](https://www.foodbev.com/news/world-plant-based-awards/), que contiene una publicación titulada “Award-winning plant-based products in 2021” (en inglés), con fecha 11 de octubre de 2021, en donde se puede apreciar información de la premiación de NOT MILK en World Beverage Innovation Awards 2021. Disponible en: <https://www.foodbev.com/news/world-plant-based-awards/>

z) Impresión sitio web [foodbev.com](https://www.foodbev.com/news/world-beverage-innovation-awards-2021-winners-revealed/), que contiene una publicación titulada “World Beverage Innovation Awards 2021: Winners Revealed!” (en inglés), con fecha 15 de septiembre de 2021, en donde se puede apreciar información de la premiación de NOT MILK en World Beverage Innovation Awards 2021. Disponible en: <https://www.foodbev.com/news/world-beverage-innovation-awards-2021-winners-revealed/>

aa) Impresión sitio web [vegetariantimes.com](https://www.vegetariantimes.com/news/notco-ai-plant-milk/), que contiene una publicación titulada “AI-Powered Plant Milk Is a Thing – and Jeff Bezos Is Investing” (en inglés), con fecha 20 de agosto de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://www.vegetariantimes.com/news/notco-ai-plant-milk/>

bb) Impresión sitio web [BostonHerald.com](https://markets.financialcontent.com/bostonherald/news/read?GUID=41078122), que contiene una publicación titulada “New Patent Puts NotCo in the Front Seat of Technology Breakthrough in the Food Industry” (en inglés), con fecha 08 de marzo de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://markets.financialcontent.com/bostonherald/news/read?GUID=41078122>

cc) Impresión sitio web [foodnavigator-usa.com](https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2021/07/26/NotCo-raises-235m-in-series-D-to-expand-its-global-plant-based-meat-dairy-empire#), que contiene una publicación titulada “‘We are actively looking at all major animal-protein categories...’ NotCo raises \$235m in series D to expand its global plant-based meat, dairy empire” (en inglés), con fecha 26 de julio de 2021, en donde se puede apreciar información relativa a mi mandante y a su producto NOT MILK. Disponible en: <https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2021/07/26/NotCo-raises-235m-in-series-D-to-expand-its-global-plant-based-meat-dairy-empire#>

En relación a los documentos enviados por el solicitante, la Oficina señala lo siguiente:

En virtud del artículo 7, apartado 3 [RMUE], los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata

como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) [RMUE], del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del RMUE

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; y 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Tal y como se indicó en la notificación de 07/09/2021, el público de referencia en el presente caso es el público de habla inglesa. Por lo tanto, la marca solicitada debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso en todos los territorios de habla inglesa de la Unión Europea, es decir Irlanda y Malta, para poder

ser registrada, en virtud del artículo 7, apartado 3, del RMUE.


En lo referente al período relevante, las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo a través del uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de la MUE, a saber, el 05/07/2021. Cabe señalar que la mayoría de los documentos presentados corresponden a un período anterior a dicha fecha, a saber, abarcan desde el año 2017 hasta el año 2021, siendo algunos posteriores a la fecha de presentación de la solicitud. También cabe destacar que algunos documentos no se presentaron en el idioma de procedimiento, español, pero en inglés.

En relación con las copias de publicaciones de periódicos o artículos en páginas de Internet, la Oficina considera que en algunos casos se trata simplemente de artículos con fines comerciales e informativos, en particular sobre el hecho de que el solicitante está trabajando en el desarrollo de nuevos productos alimenticios con una base vegetal. Sin embargo no proporcionan ninguna información sobre la exposición real o no del signo solicitado a gran parte del público relevante en cuestión, como para que éste pueda reconocerlo como una clara indicación de un origen empresarial específico, en relación con los productos sujetos a la denegación.

La Oficina señala que debe hacerse una distinción entre “pruebas directas” de la adquisición de carácter distintivo (encuestas, evidencia de la cuota de mercado del solicitante, certificados de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones comerciales y profesionales) y “pruebas secundarias” (volúmenes de ventas y material publicitario, duración del uso) que son meramente indicativas del reconocimiento de la marca en el mercado. Así pues, las pruebas secundarias pueden servir para corroborar las pruebas directas, pero no sustituirlas. En el presente caso, todo el material enviado por el solicitante son pruebas secundarias que no muestran la proporción del público que, expuesto a la marca, identifica los productos solicitados como procedentes de una empresa particular.


Por otro lado, la Oficina también desea destacar que las pruebas enviadas por el solicitante no se refieren a todos los productos objetados en la clase 32: *Bebidas compuestas de una mezcla de zumos de frutas y hortalizas; jugos vegetales (bebidas)*. En efecto, los documentos enviados por el solicitante se refieren únicamente a una bebida vegetal como sustituto de la leche de vaca.

Entre los documentos recibidos por parte del solicitante no hay constancia de la cuota de mercado poseída por la marca, ni declaraciones independientes de terceros u otro tipo de datos que revelen cuál es el grado real de conocimiento de

esta marca por el público relevante o de su percepción del signo  como indicador del origen comercial de los productos.


Los documentos recibidos, si bien muestran una cierta actividad comercial en el mercado sudamericano y estadounidense en relación a las bebidas vegetales por parte del solicitante, no constituyen una evidencia de que el consumidor relevante de habla inglesa de la Unión Europea, es decir en Irlanda y en Malta, a través de una



exposición en el mercado relevante a la marca , sea capaz de atribuirle un origen empresarial, y por tanto, dichos documentos no demuestran que los consumidores son capaces de distinguir los productos del solicitante de los de sus competidores.

En vista de lo precedente, la Oficina considera que el solicitante no ha demostrado adecuadamente que en los territorios relevantes de habla inglesa de la Unión



Europea la marca  ha adquirido, para los productos solicitados en las clases 29 y 30, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma en el sentido del artículo 7(3) del RMUE.

Conclusión

Por los motivos anteriores, se deniega su reivindicación de que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo por el uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE.

IV. Conclusión

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea No 18 054 718 para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).



Dorothee SCHLIEPHAKE

Puede descargar los archivos adjuntos desde su User Area de la Oficina utilizando los siguientes enlaces:

L110 - Notificacin de los motivos de denegacin de una solicitud de marca de la Unin Europea - 07/09/2021	https://euiipo.europa.eu/copla/document/336gxd
--	---