

RICORSO N. 7511

UDIENZA DEL 29/04/2019

SENTENZA N. 17/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Dott. Francesco Antonio Genovese | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.N.FO.S.C. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMAGGI SOTTO IL CIELO

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

Ritenuto in fatto

1.L'UIBM ha comunicato (con ministeriale n. 0057451 del 23/04/2015) ad ***A.N.Fo.S.C. – Associazione Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo - Onlus***, con sede a Potenza, che aveva proposto una domanda di marchio denominativo (n. SA2014C00318) per contraddistinguere, verosimilmente (poiché né la ministeriale e né l'odierno ricorso lo precisano) i prodotti della classe 29, e particolarmente “*latte e prodotti derivati dal latte*” secondo l'elenco dei prodotti e servizi della Classificazione Internazionale di Nizza, la non conformità della richiesta agli artt. 7 e 13, co. 1, lett. *b*), del CPI, in quanto non idoneo a distinguere i prodotti dell'impresa e perché segno privo di carattere distintivo, essendo generico.

1.1. L'Ufficio concludeva assegnando un termine di 2 mesi per osservazioni, prima di provvedere con il rifiuto definitivo che interveniva – in difetto di interlocuzione da parte della richiedente - con la ministeriale n. 0199848 del 15/10/2015.

2. Contro tale provvedimento di rifiuto ***A.N.Fo.S.C. – Associazione Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo - Onlus***, a mezzo del legale rappresentante, sig. Roberto Rubino, ha presentato ricorso, venendo rimesso in termini con riguardo alla irregolare sua notifica all'Ufficio.

2.1. Con esso, anzitutto, sostiene che il marchio (*Latte nobile*) intendeva indicare solo e soltanto il latte prodotto secondo lo specifico disciplinare avente alcuni punti salienti: a) la sua produzione mediante l'alimentazione dei bovini con almeno il 70% di fieno/erba (appartenenti ad almeno cinque tipi diversi) e non oltre il 30% di concentrati non Ogm; b) un “rapporto omega6/omega 3, inferiore a 4”; c) una produzione di latte per capo che “per le bovine non deve superare i 5/6.000 annui”.

2.2. Inoltre, aggiunge che il rispetto del disciplinare era affidato ad essa Associazione.

2.3. Precisa che non era stata richiesta la registrazione di un marchio d'identificazione di un prodotto e di una qualità diversa ma di un modello produttivo capace di portare a prodotti diversi per qualità e tipologia; sicché tale latte era sinonimo di una qualità diversa del latte, distinguibile dalle altre (come avrebbero assicurato anche studi universitari e di istituti sperimentali).

2.4. Si trattava, pertanto, di un marchio collettivo registrabile ed utilizzabile da parte di associazioni, cooperative o consorzi perché posto a beneficio di organismi collettivi che si adeguino agli standard del regolamento d'uso associato al marchio (non allegato agli atti), attraverso la concessione di licenza d'uso, ma soggetto a verifiche e controlli

nonché a sanzioni (si fa l'esempio del Marchio *Pura lana vergine* o *Vetro artistico di Murano*).

2.5. Dunque nessuna genericità e difetto di descrittività, né debolezza (peraltro surrogabile in seguito attraverso un *secondary meaning*), atteso quanto sopra e considerato il marchio sarebbe anche dotato di una sua veste grafica e di un suo logo (peraltro non allegati).

3. La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di rifiuto, e l'accoglimento del presente ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, con il quale si chiede la registrazione di un marchio (inizialmente fatto valere come individuale e poi illustrato e descritto come collettivo) in relazione, verosimilmente, ai prodotti della classe 29, e particolarmente al "*latte e prodotti derivati dal latte*", secondo l'elenco dei prodotti e servizi della Classificazione Internazionale di Nizza, va accolto per ragioni esclusivamente procedurali.

2. Esso, nella sostanza, chiede di annullare il provvedimento dell'Ufficio siccome reiettivo e motivato in ragione della sua genericità e non dotato di una capacità indicativa e descrittiva.

3. Peraltro, in sede di udienza pubblica, il rappresentante dell'Ufficio ha chiesto la trasmissione degli atti al proprio servizio per il riesame della pratica.

4. Osserva il Collegio che, prima ancora del merito del ricorso, va rilevata d'ufficio ed esaminata la questione degli effetti della asserita mancata risposta, da parte dell'odierno ricorrente, alla interlocutoria ministeriale (n. 0057451 del 23/4/2015) con la quale l'UIMB, ai sensi dell'art. 173, comma 7, CPI, ha inviato al richiedente un invito a interloquire, precisando i contenuti della domanda e le ragioni per il suo accoglimento rispetto alle osservazioni formulate.

4.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 173 CPI, «1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. (...) 4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. (...) 7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare

osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.».

4.2. Nel caso di specie, l'Ufficio ha attestato che i rilievi, comunicati con la ministeriale sopra richiamata, non hanno conseguito alcun risultato, perché il loro destinatario (ed odierno ricorrente) non ha dato alcun seguito né interloquuto come era suo dovere, prima di proporre il ricorso avverso la reiezione del provvedimento richiesto.

4.3. Ma in realtà, come risulta dalla documentazione in atti, **A.N.Fo.S.C. – Associazione Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo – Onlus**, ha inviato un atto, denominato “*Osservazioni alla proposta di rifiuto ex art. 170 commi 1 e 3*”, a mezza PEC, recapitata in data 9 giugno 2015, ossia nel pieno rispetto del termine bimestrale assegnatole; sicché il provvedimento reiettivo finale risulta illegittimo perché si infrange contro la rigida previsione di cui all’art. 173, sopra riportata, e deve condurre questa Commissione ad accogliere il ricorso perché il provvedimento di rigetto è stato adottato senza tener conto delle risposte all’interlocuzione fornite con il predetto atto di “*Osservazioni alla proposta di rifiuto*”.

5. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento del provvedimento impugnato, ma le spese del giudizio vanno compensate poiché la ricorrente ha diversamente modulato le proprie richieste in fase di registrazione amministrativa e di interlocuzione con la PA.

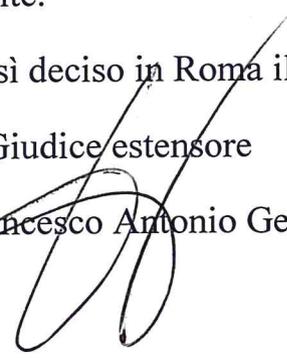
PQM

Accoglie il ricorso proposto da **A.N.Fo.S.C. – Associazione Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo – Onlus**. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 29 aprile 2019 dai giudici indicati in epigrafe.

Il Giudice estensore

Francesco Antonio Genovese



Depositata in Segreteria
Addì 27/5/19

IL SEGRETARIO



Il Presidente

Vittorio Ragonese

