

RICORSO N. 8030

UDIENZA DEL 14/11/2022

SENTENZA N. 131/22

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CHOPARD INTERNATIONAL S.A.

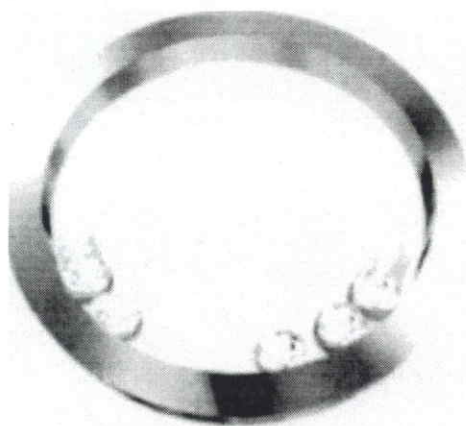
contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTO

In data 7 luglio 2020 l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi notificava alla Chopard International S.A., per il tramite della WIPO, il provvedimento (Prot. n. 1590189) contenente il rifiuto provvisorio ex art. 171, comma secondo, c.p.i. della domanda di designazione avente ad oggetto la porzione italiana del marchio internazionale n. 1482406 *infra* riprodotto



L' Ufficio rilevava che il Marchio non sarebbe stato conforme al disposto degli artt. 7 e 13 CPI, in quanto *"il marchio consiste in una comune rappresentazione dei prodotti rivendicati in classe 14: orologi e strumenti cronometrici. Il segno sarebbe dunque percepito come privo di capacità distintiva e di conseguenza, non idoneo a distinguere l'origine imprenditoriale dei prodotti ."*

In data 9 ottobre 2020 la richiedente presentava le proprie deduzioni ex art 170, comma quinto CPI contestando il provvedimento e specificando che il marchio doveva considerarsi marchio di posizione -la cui corretta rivendicazione in classe 14 recitava:” *prodotti in metalli preziosi o placcati*



compresi in questa classe; gioielleria; tutti i suddetti prodotti in una forma diversa da quella registrata; metalli preziosi e loro leghe incluse in questa classe; pietre preziose"

Con provvedimento (Prot. 34546) emesso in data 8 febbraio 2022, l'Ufficio decideva per il rifiuto finale della registrazione ai sensi degli artt. 7 e 13 CPI, ritenendo che la rappresentazione del marchio fornita dalla ricorrente non corrispondeva ai criteri di rappresentazione richiesti per i *marchi di posizione* dalle Direttive dell'EU IPO secondo cui *"la rappresentazione deve definire chiaramente la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. Gli elementi che non formano parte dell'oggetto della registrazione devono essere visivamente esclusi, di preferenza attraverso linee interrotte o punteggiate"*.

Avverso tale decisione la Chopard ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione sulla base di due motivi .

L'Ufficio non ha depositato memorie.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la violazione dell'art 173, commi primo e settimo CPI , in quanto l'Ufficio avrebbe omesso di comunicare ad essa richiedente prima del rifiuto definitivo le ragioni e le irregolarità che non consentivano la registrazione della domanda..

Con il secondo motivo contesta la decisione laddove ha ritenuto insussistente la capacità distintiva del segno.

Il primo motivo è infondato.

Nel caso di specie, trattandosi di registrazione in Italia di un marchio internazionale, trova applicazione l'art 171 CPI il cui comma dal terzo al sesto recitano quanto segue:

“Art 171

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

4

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.”

Risulta evidente che l'articolo 171 cpi disciplina in modo autonomo e completo il procedimento garantendo la possibilità per il richiedente di presentare, a fronte di una proposta di rifiuto della domanda, le proprie deduzioni, senza che sia necessario fare applicazione di quanto analogamente disposto dall'art 173 cpi in relazione al rilascio delle registrazioni per i marchi nazionali.

Nel caso di specie, il provvedimento di rifiuto provvisorio, con il quale venivano argomentate le ragioni del rifiuto provvisorio, risulta regolarmente comunicato alla società ricorrente, come da quest'ultima riconosciuto.

A seguito di ciò, la Chopard si è avvalsa, in data 19 ottobre 2020, come dalla stessa riportato nel ricorso, del diritto di far valere le proprie argomentazioni ai sensi dell'art 171, comma 5, in esame esercitando così il proprio diritto di interlocuzione e difesa.

E' evidente che la norma in questione è sostanzialmente identica a quella dell'art 173, comma primo, cpi fatta valere con il motivo in esame, con la quale si prevede la concessione da parte dell'Ufficio di un termine alla parte per presentare le proprie osservazioni in riferimento ai rilievi comunicati a

seguito dell'esame della domanda.

Ciò è quanto sostanzialmente avvenuto nel caso di specie in osservanza , come detto, della norma specifica riguardante la registrazione di un marchio internazionale.


Il motivo va ,pertanto, respinto.

Altrettanto deve dirsi per il secondo motivo.

La direttiva dell'1 febbraio 2017 dell' EUIPO afferma riguardo ai marchi di posizione che *“ l'esaminatore deve valutare se il consumatore di riferimento sarà in grado di identificare un segno diverso dall'aspetto normale dei prodotti stessi. Un'ulteriore considerazione rilevante nel trattare marchi di posizione è se il posizionamento del marchio sui prodotti ha la possibilità di essere inteso come avente funzione di marchio. Si tenga presente che, pur ammettendo che il pubblico di riferimento possa essere attento ai diversi particolari estetici di un prodotto, ciò non implica automaticamente che li percepisca come marchio. In certi contesti, e date le norme e le consuetudini di particolari attività commerciali, un segno di posizione può attirare l'attenzione come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso e quindi in grado di comunicare un messaggio di marchio”*.

Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi che il segno per cui è causa non disponga dei requisiti per essere considerato un marchio di posizione avente quindi funzione distintiva dell'origine prodotto.

Il marchio richiesto è infatti costituito da una struttura circolare contenente alcune pietre presumibilmente preziose.



Come correttamente evidenziato dall'Ufficio non è dato comprendere l'esatta posizione delle pietre all'interno della circonferenza in cui sono collocate (della quale non sono evidenziate, sia pure in modo tratteggiato le caratteristiche della cassa di un orologio) e le stesse appaiono poter liberamente spostarsi all'interno della stessa onde il marchio non disporrebbe dei requisiti per essere considerato di posizione.

In siffatto contesto astratto, le pietre non potrebbero avere alcun valore distintivo dell'origine del prodotto ma sarebbero percepite dal consumatore unicamente come elementi decorativi.

Va aggiunto che il provvedimento di rigetto provvisorio ha specificato al capo VI che il marchio era richiesto in relazione ai prodotti della classe 14 costituiti da orologi e strumenti cronometrici senza alcun riferimento ad altri prodotti.

La ricorrente deduce con il ricorso che il segno distintivo si riferiva anche ad altri prodotti della classe, in particolare gioielli e prodotti preziosi.

Su tale circostanza non fornisce peraltro alcun elemento probatorio che possa contrastare quanto accertato nel provvedimento di rifiuto provvisorio e, cioè, che la richiesta di marchio si riferiva solo ad orologi e strumenti cronometrici.

Della attuale contestazione non si rinviene invero alcuna traccia nelle osservazioni presentate avverso il provvedimento di rifiuto provvisorio nè la ricorrente ha depositato copia della domanda di registrazione internazionale del marchio da cui possa desumersi una maggiore estensione dei prodotti cui il marchio si sarebbe

dovuto applicare.

Allo stato tale maggiore estensione deve pertanto ritenersi non dimostrata

Il provvedimento di rifiuto definitivo contiene invero un generico e non chiaro riferimento al fatto che la lista dei prodotti avrebbe fatto riferimento a “ *tutti quei beni in una forma diversa da quella registrata*” ma ha del tutto correttamente osservato a tale proposito che la richiesta era del tutto imprecisata e ciò avrebbe portato alla creazione di una esclusiva su “ *qualcosa di non meglio specificato che potrebbe pertanto concretizzarsi in una molteplicità di marchi* “.

Tale motivazione appare del tutto coerente e ,del resto, non si rinvencono nel ricorso specifiche censure nei confronti della stessa.

A tale proposito è sufficiente aggiungere che un cerchio metallico contenente alcune pietre non riveste alcuna capacità distintiva in generale ed in particolare in relazione ai gioielli (qualora in via di ipotesi volesse considerarsi la domanda di registrazione estesa anche a questi ultimi) in quanto il posizionamento di pietre preziose all'interno di forme circolari presenti in anelli, orecchini, pendagli e quant'altro costituisce una circostanza intrinseca agli oggetti in questione del tutto normale e frequente .

Il motivo non può quindi essere accolto con conseguente rigetto del ricorso. Nulla per le spese

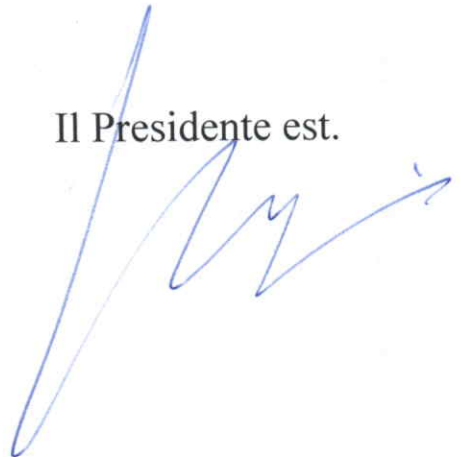
PQM



Rigetta il ricorso.

Roma 14.10.22

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/11/22

IL SEGRETARIO

