

RICORSO N. 8032

UDIENZA DEL 14/11/2022

SENTENZA N. 132/22

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.

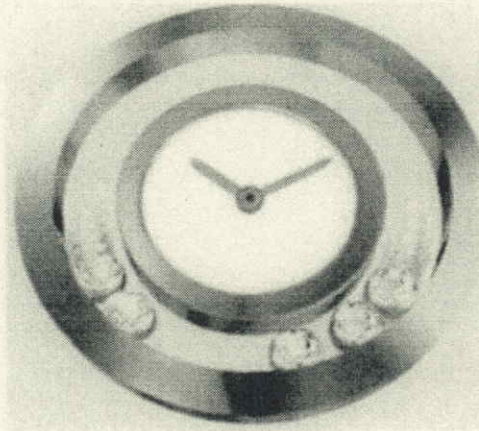
contro

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. 159012) contenente il rifiuto provvisorio ex art. 171, comma secondo, c.p.i. della domanda di designazione avente ad oggetto la porzione italiana del marchio di cui della registrazione internazionale n. 1480219, *infra* riprodotto, designante tra diversi Stati anche l'Italia ex art. art. 170, comma primo, lett. a) nonché 171 D. legs. 10 febbraio 2005 n. 30 (CPI)



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 19 ottobre 2020 la richiedente presentava le proprie

deduzioni ex art 121 CPI. - contestando il rifiuto provvisorio e valorizzando l'ulteriore qualificazione del marchio - la cui rivendicazione in classe 14 recitava "*orologi e strumenti cronometrici*"- come marchio di posizione.

Con provvedimento emesso in data 8 febbraio 2022 (Prot . 34549), l'Ufficio decideva per rifiuto definitivo ex art. 171, comma settimo, CPI della designazione italiana del menzionato marchio internazionale descritto nella domanda ritenendo: che la rappresentazione del marchio fornita dalla ricorrente non sarebbe stata aderente ai criteri di rappresentazione richiesti per i *marchi di posizione* dalle Direttive EUIPO in virtù delle quali "*La rappresentazione deve definire chiaramente la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti registrazione di un marchio internazionale trova applicazione l'articolo 171 c.p.i il quale in questione. Gli elementi che non formano parte dell'oggetto della registrazione devono essere visivamente esclusi, di preferenza attraverso linee interrotte o punteggiate*".

Secondo l'Ufficio tale conclusione sarebbe stata corroborata anche dalla constatazione per cui, "*pur volendo accettare un marchio di posizione costituito da elementi mobili - in virtù del fatto che il movimento avverrebbe in uno spazio ristretto - è difficile considerare distintive delle generiche pietre non meglio caratterizzate che in relazione ai prodotti richiesti sarebbero percepite dal consumatore come elemento decorativo piuttosto che come segno distintivo con il risultato che il segno finirebbe con*

confondersi con l'aspetto del prodotto".

Avverso tale decisione la società 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 nella fattispecie 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 commi 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.

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 al capo VI 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 esame è sostanzialmente identica a quella dell'art 173,comma primo cpi ,relativo ai marchi nazionali ,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 di fatto avvenuto nel caso di specie in base, 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 del 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 e le stesse appaiono poter liberamente spostarsi all'interno della stessa onde il marchio non disporrebbe dei requisiti per essere considerato di posizione.

A ciò deve aggiungersi che , sempre come rilevato dall'UIBM secondo le direttive dell'EUIPO nel caso di marchio di posizione *" gli elementi che non formano parte della registrazione devono essere visivamente esclusi , di preferenza attraverso line interrotte e punteggiate"*.

Nel caso di specie la domanda di marchio contiene la rappresentazione dell'intero quadrante dell'orologio con le relative lancette e l'indicazione dei numeri costituenti le

ore. In tal senso la domanda appare riferirsi all'intero orologio in quanto tale ed è, quindi, di tutta evidenza non accoglibile non potendo un normale quadrante di orologio costituire oggetto di marchio essendo del tutto privo di carattere distintivo.

Conclusivamente nel contesto delineato le pietre sarebbero percepite dal consumatore unicamente come elementi decorativi non disponendo di alcun valore indicativo e distintivo dell'origine del prodotto.

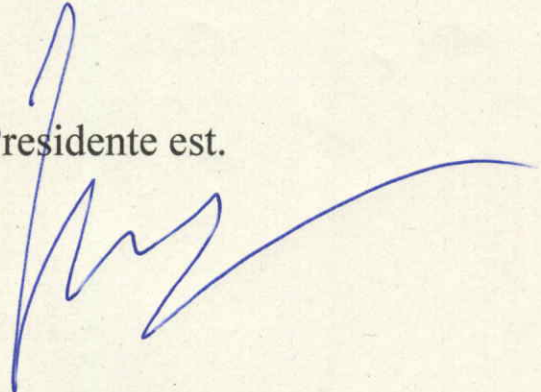
Il motivo non può quindi essere accolto con conseguente rigetto del ricorso. Nulla sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Roma, 14.11.22

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 28/11/22.....

IL SEGRETARIO

