

RICORSO N. 8028

UDIENZA DEL 14/11/2022

SENTENZA N. 135/22

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 |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente/relatore |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante dell'Ufficio;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

HAVANA CLUB HOLDING S.A.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

Svolgimento del processo

La Havana club holding S.A chiedeva la registrazione internazionale (frazione italiana) del marchio "CUBA MADE ME" per distinguere prodotti della classe 43 (bevande alcoliche tranne birre).

L'UIBM - con due provvedimenti in successione - rifiutava la registrazione rilevando che essendo Cuba famosa per le bevande alcoliche il segno era descrittivo dell'origine per i prodotti provenienti da Cuba e idoneo ad ingannare i consumatori per quelli non provenienti da Cuba.

Adduceva ancora che Cuba era una denominazione di origine registrata in Italia per proteggere il rum per cui il rifiuto poteva essere superato solo per "Rum" in linea con quanto disposto dall'art.3 dell'Accordo di Lisbona secondo cui per le denominazioni di origine la protezione è assicurata contro qualsiasi usurpazione o imitazione ancorché la denominazione sia accompagnata da espressioni come genere, tipo, modo e simili.

Nonostante la soc. richiedente avesse poi limitato a Rum cubani l'elenco dei prodotti della propria registrazione internazionale l'Ufficio manteneva il rifiuto - trasformato da definitivo in provvisorio - a sensi dell'art.16 1/b e 14 del cpi.

Proponeva ricorso la Havana club holding S.A rilevando la incomprendibilità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato. Infatti l'art.3 dell'Accordo di Lisbona aveva lo scopo di integrare la protezione delle DO e dunque non riguardava la fattispecie in esame, i richiamati precedenti della Commissione dei ricorsi e della Cassazione, anche essi estranei alle tematiche in discussione, non tenevano conto che la registrazione internazionale richiesta per Italia, Francia, Spagna e UK era stata accolta da tutti gli altri Uffici e dunque anche quello nazionale doveva uniformarsi essendo la legge marchi ormai uniformata in tutti i paesi UE. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione di rifiuto.

Motivi della decisione

Osserva la Commissione che il provvedimento di rifiuto si fonda su esatti presupposti di diritto (invero neppure specificamente contestati dal ricorrente) ancorché formulato in maniera non del tutto lineare e poco pertinente nei richiamati riferimenti.

In ogni modo il nocciolo della questione risiede nell'applicazione alla fattispecie delle regole sul c.d marchio geografico cioè quello indicativo di un luogo concretamente individuato.

Ora,fermo l' autonomo sistema di registrazione o comunque di protezione riconosciuto alle DOP ed alle IGP dalla convenzioni internazionali ed unionali nonché la tutela accordata dalla disciplina nazionale sui diritti di pi non titolati(artt.29 e 39 cpi) ,va segnalato i che i segni che siano espressione dell'origine geografica del prodotto contrassegnato sono esclusi dalla registrazione perche' nella percezione del pubblico risultano collegati a caratteristiche ed elementi rilevanti nelle scelte di acquisto.

Restano invece liberamente registrabili i segni -che pur indicando l'origine di un prodotto-sono del tutto neutri in quanto si presentano come nomi di fantasia espressivi di una origine geografica del tutto scollegata dalle caratteristiche del prodotto.

Ebbene, il marchio denominativo "*Cuba made me*" anche nella operata limitazione dei prodotti iniziali (bevande alcoliche di cui quel paese-come per i suoi cocktails e' notoriamente famoso) a rum cubani rivela un indiscutibile nesso tra qualita' del prodotto e denominazione di origine per cui e' impossibile non ravvisarne valenza descrittiva .

Questa particolarita' si tramuta cosi' nella mancanza di capacita' distintiva del segno che,oltre ad indicare una provenienza geografica ,stimola una aspettativa dei consumatori in relazione alla qualita' del prodotto originario da quel luogo .

Ne resta pertanto preclusa la registrabilita' come marchio in quanto mai sarebbe in grado di comunicare ai consumatori l'origine "imprenditoriale"del prodotto.

Ricorrono cosi' i motivi ostativi enunciati nell'art.13,comma 1,lett.b)
(non essendo state fatte valere ipotesi di deroga).

Corretto appare altresì il richiamo all'art.14 comma 1 lett.b cpi che vieta la registrazione dei segni suscettibili di ingannare il pubblico sulla origine geografica ,circostanza che si verifica quando il marchio suggerisca la provenienza dei prodotti da una determinata zona mentre quelli per i quali il marchio e' stato registrato provengono da zone differenti.

Questa funzione di garanzia sulla veridicita' del segno serve a proteggere il consumatore dall'eventualita' che venga a crearsi un effetto di disorientamento del consumatore sulla qualita' e provenienza del prodotto

cui il marchio si riferisce per cui e' condivisibile il rilievo aggiuntivo sulla possibile decettivita' del segno in questione qualora quanto da esso rivendicato di origine cubana non provenisse da Cuba.

Il provvedimento di rifiuto nelle sue finali conclusioni va pertanto confermato con conseguente rigetto del ricorso

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Roma, 14.11.2022

Il Cons.rel. est.
Massimo Scuffi

Il Presidente
Vittorio Ragonese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 19 dicembre 2022

IL SEGRETARIO

