

RICORSO N. 7926

UDIENZA DEL 13/6/2022

SENTENZA N. 141/22

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. Alberto Gambino | - Componente -relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentiti i rappresentanti delle parti;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

NOVATEX ITALIA s.p.a.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

FATTO E PROCEDIMENTO

Il 5 febbraio 2016 la Ricorrente Novatex Italia S.p.A. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale denominativo n. 302016000011853 **MAGLIA LARGA**, atto a designare i prodotti "*reti; reti per rotopresse; reti per usi agricoli*" della classe 22 della Classificazione di Nizza (di seguito "*Classificazione*").

Il 10 gennaio 2017 con nota prot. 20170000006037 l'Ufficio comunicava alla Ricorrente la proposta di rifiuto ex art. 170, co. 1 e 3 Cod. Prop. Ind. della suddetta domanda di registrazione in quanto riteneva che il marchio **MAGLIA LARGA** non rispettasse i requisiti richiesti ai fini della registrabilità. Segnatamente, l'Ufficio soggiungeva che "*il segno proposto come marchio "MAGLIA LARGA" non è conforme al disposto degli articoli: 7. Non è atto a distinguere il prodotto e/o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; 13. Comma 1, lettera b), poiché il segno è privo di carattere distintivo in quanto indica essenzialmente: la denominazione generica del prodotto o servizio*".

Il 1° marzo 2017 la Ricorrente trasmetteva all'Ufficio le proprie osservazioni in replica evidenziando il carattere distintivo acquisito del proprio marchio ai sensi dell'art. 13, co. 2 Cod. Prop. Ind. e producendo documentazione comprovante l'uso del marchio **MAGLIA LARGA** e la sua conseguente conoscenza da parte degli operatori del mercato di riferimento.

Con provvedimento prot. 20210000020563 assunto il 22 gennaio 2021 l'Ufficio respingeva la registrazione della domanda di marchio della Ricorrente, precisando di non poter ritenere utili le osservazioni presentate dalla Novatex Italia S.p.A.

La decisione veniva regolarmente notificata alla Ricorrente Novatex Italia S.p.A. e il successivo 22 marzo 2021 quest'ultima ha presentato ricorso dinanzi alla Commissione lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto privo di motivazione. Nel merito, la Ricorrente asserisce di aver sufficientemente e tempestivamente provato la distintività acquisita mediante uso del proprio marchio.

Il 1° giugno 2022 la Ricorrente depositava la propria memoria ex art. 136 *quinquies* Cod. Prop. Ind. All'udienza del 13 giugno 2022 la Commissione si è riunita in Camera di Consiglio ai fini della trattazione del ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

La Ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 20210000020563 con cui l'Ufficio ha rigettato la domanda di marchio n. 302016000011853 in quanto non conforme ai requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 7 e 13, co. 1, lett. b) Cod. Prop. Ind. ai fini della registrabilità dei marchi.

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

Con il primo motivo di ricorso la Ricorrente lamenta il vizio di mancata motivazione del provvedimento impugnato, chiedendone l'annullamento.

La censura mossa dalla Ricorrente non è tuttavia fondata.

Invero, la decisione impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata *per relationem*, operando un richiamo espresso alla nota prot. 2017000006037 dell'Ufficio, trasmessa alla Ricorrente in data 10 gennaio 2017, contenente la proposta di rifiuto della domanda di registrazione del marchio ai sensi degli artt. 7 e 13 Cod. Prop. Ind.

Deve invece ritenersi fondata la seconda censura mossa dalla Ricorrente, inerente alla valutazione di merito compiuta dall'Ufficio.

In *parte qua* la Ricorrente lamenta l'erroneità della decisione assunta dall'Ufficio nella parte in cui quest'ultimo non ha tenuto in considerazione il carattere distintivo acquisito del marchio **MAGLIA LARGA** a seguito dell'uso protratto nel tempo nel mercato di riferimento.

Come noto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 Cod. Prop. Ind., *"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"*.

Il co. 2 della norma sopra richiamata precisa però che *"In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo"*.

Nella fattispecie in esame, la Ricorrente ha depositato copiosa documentazione (tra cui dichiarazioni rilasciate dai propri clienti; un'indagine demoscopica; fatture relative alle spese pubblicitarie; riviste di settore; dati di vendita) da cui si evince il carattere distintivo che il marchio **MAGLIA LARGA** ha acquisito a seguito dell'uso dello stesso, protratto nel corso degli anni, già a partire dagli anni 80, da parte del titolare nel mercato agricolo italiano e tedesco.

Dai documenti prodotti, in particolare dall'indagine demoscopica [*sub doc. 10* allegato al ricorso] risulta inoltre che una parte significativa del pubblico di riferimento ben conosce il marchio **MAGLIA LARGA** e identifica con tale segno i prodotti commercializzati dall'impresa della Ricorrente.

Dall'esame della produzione documentale della Ricorrente emerge quindi che il marchio **MAGLIA LARGA** era già da tempo noto agli operatori del settore di riferimento.

Nel caso di specie si deve inoltre rilevare che i prodotti designati con il marchio **MAGLIA LARGA** sono destinati a un pubblico specializzato. Invero, le "reti; reti per rotopresse; reti per usi agricoli" per cui la Ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio **MAGLIA LARGA** sono prodotti specialistici utilizzati per l'imballaggio, lo stoccaggio e la conservazione del foraggio.

Tali prodotti sono quindi dedicati a un segmento di mercato ben specifico, nell'ambito del quale può ragionevolmente ritenersi che il consumatore medio dedicherà un grado di attenzione superiore alla media nella scelta del prodotto.

Infatti, venendo in rilievo prodotti tecnici specialistici il pubblico di riferimento sarà più accorto al momento del compimento dell'atto di acquisto.

Può quindi ritenersi che, al di là della terminologia descrittiva utilizzata, il marchio **MAGLIA LARGA** abbia assunto un significato ulteriore e caratterizzante una precisa provenienza imprenditoriale dei prodotti con lo stesso contraddistinti e sia pertanto registrabile come marchio.

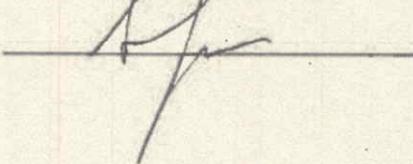
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2022.

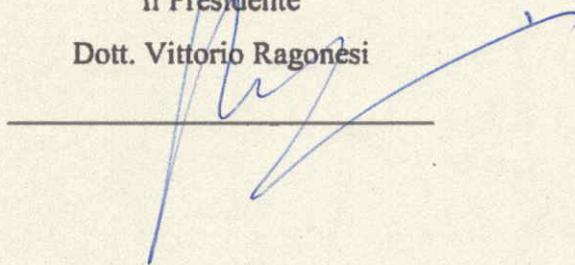
Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi ...28.../12/2022...

IL SEGRETARIO

