

RICORSO N. 7941

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 144/22

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. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente           |

Sentito il rappresentante del ricorrente;

sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**MADEL SPA**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*           \*\*\*\*           \*

## FATTO E PROCEDIMENTO

Il 7 dicembre 2016 la Ricorrente Madel S.p.A. richiedeva presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito, "Ufficio") la registrazione del marchio nazionale denominativo n. 302016000124370 **PER UN MONDO PIÙ PULITO**, atto a designare i prodotti "*Ammorbidenti, balsamo per capelli, bastoncini ovattati per uso cosmetico, candeggina, cere per lucidare, cosmetici, creme cosmetiche, creme e lozioni profumate per il corpo, creme per lucidare, lozioni per i capelli, lozioni per uso cosmetico, maschere di bellezza, oli per pulire, pots-pourris profumati, preparati cosmetici per il bagno, prodotti cosmetici per la cura della pelle, prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia, prodotti per la toilette, prodotti per profumare la biancheria, prodotti per togliere il trucco, profumi, profumi per ambiente, salviette cosmetiche preumidificate, saponi, saponi deodoranti, saponi disinfettanti, shampoo smacchiatori, soda per sbiancare, detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nel corso di operazioni di fabbricazione o per uso medico, diffusori a bastoncino, doccia schiuma e bagno schiuma, make up, oli da bagno per uso cosmetico, oli essenziali aromatici, perle da bagno, preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza, prodotti detergenti per l'igiene personale, prodotti detergenti sotto forma di schiume, prodotti di sbianca (bucato), prodotti per l'apprettatura per il bucato, prodotti per far brillare, prodotti per il lavaggio, prodotti per la pulitura a secco, sali da bagno, salviette imbevute di sostanze detergenti, salviettine pre umidificate con un detergente per la pulizia, saponi liquidi per il bagno, schiume per il bagno, sieri per uso cosmetico, strofinacci impegnati con un detergente per pulire*" della classe 3 della Classificazione di Nizza (di seguito, "Classificazione"), "*Deodoranti per ambienti, salviette disinfettanti, deodoranti per vestiti o materie tessili, pannolini igienici, pannolini usa e getta (per bambini)*" della classe 5 della Classificazione e "*Carta e cartone, asciugamani di carta, carta igienica, tovaglie di carta, sacchi per la spazzatura di carta o di materie plastiche, deodoranti per ambienti, deodoranti per vestiti o materie tessili, salviette disinfettanti, pannolini igienici, prodotti di carta mono uso, fazzoletti da naso di carta, salviette di carta, tovaglioli di carta: rotoli da cucina (carta), strofinacci di carta*" della classe 16 della Classificazione.

Il 18 aprile 2017, con nota prot. 350167, l'Ufficio comunicava a Madel S.p.A. la proposta di rifiuto ex art. 170, co. 1 e 3 Cod. Prop. Ind. della domanda di registrazione n. 302016000124370 in quanto riteneva che il marchio **PER UN MONDO PIÙ PULITO** non rispettasse i requisiti richiesti ai fini della registrabilità. Segnatamente, l'Ufficio soggiungeva che "*si è constatato che il segno proposto come marchio "PER UN MONDO PIÙ PULITO" non è conforme al disposto degli articoli: 7- non risulta atto a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese; 13, comma 1, lettera b), in quanto, il segno costituito da una "frase generica" – si colloca essenzialmente ad una forma pubblicitaria riguardo l'uso dei prodotti che si vogliono proteggere – descrivendone più che altro i*

*risultati che ne derivano con il loro uso, non offrendo la minima capacità distintiva, essenziale per il riconoscimento di un marchio d'impresa".*

L'Ufficio assegnava a Madel S.p.A. termine *ex art.* 173, co. 7 Cod. Prop. Ind. per il deposito delle proprie osservazioni.

Il 10 ottobre 2017 Madel S.p.A. trasmetteva all'Ufficio le proprie osservazioni in replica evidenziando che il proprio marchio **PER UN MONDO PIÙ PULITO** possedeva un'accresciuta capacità distintiva acquisita grazie all'ampio e diffuso uso che ne era stato fatto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di registrazione. A conferma di ciò la Ricorrente produceva ampia documentazione volta a provare il preuso del segno.

Con provvedimento assunto il 26 febbraio 2021 l'Ufficio respingeva la registrazione della domanda di marchio n. 302016000124370, precisando di non poter ritenere utili le osservazioni presentate dalla Madel S.p.A. in quanto *"l'eventuale preuso del segno, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 13/01/2010 (Regolamento attuativo del decreto legislativo 30/2005) deve essere dimostrato contestualmente al deposito della domanda"*.

La decisione veniva regolarmente notificata alla Madel S.p.A. e il successivo 27 aprile 2021 quest'ultima ricorreva dinnanzi Questa Commissione per vedere integralmente riformato il provvedimento emesso dall'Ufficio.

All'udienza del 11 luglio 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 con cui l'Ufficio ha rigettato la domanda di registrazione di marchio n. 302016000124370.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento in quanto le censure mosse dalla Ricorrente non appaiono fondate.

Segnatamente, con il primo motivo di ricorso, la Ricorrente lamenta l'erronea applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in materia di marchi in merito all'ammissibilità delle prove di acquisita accresciuta capacità distintiva del segno, contestando l'assunto dell'Ufficio secondo cui il preuso doveva essere dimostrato contestualmente al deposito della domanda di marchio.

*In parte qua* la Ricorrente eccepisce l'erroneità della decisione impugnata nel passaggio in cui non ha ritenuto ammissibili le prove di accresciuta capacità distintiva del segno.

La tesi della Ricorrente relativa alla pretesa tempestività della produzione documentale dalla stessa allegata non può essere condivisa.

L'art. 156 Cod. Prop. Ind. indica la documentazione che deve essere presentata unitamente alla domanda di registrazione di marchio, specificando che *"La domanda di registrazione di marchio deve*

contenere: a) l'identificazione del richiedente e anche del mandatario se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale (...); c) la rappresentazione del marchio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione (...)"

Tale disposizione deve però essere integrata con quanto disposto dall'art. 13 Reg. Att. Cod. Prop. Ind., richiamato dalla decisione impugnata, in forza del quale *"Quando nella domanda di registrazione per marchio di impresa si rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell'uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione ai sensi dell'art. 13, comma 2 del codice è necessario produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno"*. Dal tenore letterale delle disposizioni sopra citate consegue che, come correttamente rilevato dall'Ufficio con la decisione impugnata, la documentazione prodotta dalla Ricorrente non è stata fornita tempestivamente in quanto depositata solo in allegato alla memoria di replica al provvedimento di rifiuto opposto dall'Ufficio e non in sede di presentazione della domanda di registrazione.

Da quanto sopra esposto consegue quindi che le argomentazioni fornite dalla Ricorrente non possono essere condivise in quanto infondate.

Con il secondo motivo di ricorso, la Ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui l'Ufficio ha ritenuto di non applicare la disciplina dettata dall'art. 13, co. 2 Cod. Prop. Ind. in materia di accresciuta capacità distintiva.

La Ricorrente asserisce che il proprio marchio **PER UN MONDO PIÙ PULITO** avrebbe acquisito un'accresciuta capacità distintiva prima del deposito della domanda di registrazione, producendo copiosa documentazione - già prodotta anche dinnanzi all'Ufficio - dalla quale a suo dire si evincerebbe il preuso del segno nonché l'ammontare elevato di investimenti pubblicitari posti in essere a partire dal 2011.

Tuttavia, anche tale seconda censura non è meritevole di accoglimento in quanto infondata.

Al riguardo si osserva che, nel caso di specie, non può applicarsi la disposizione dell'art. 13, co. 2 Cod. Prop. Ind. invocata dalla Ricorrente.

Tale norma dispone 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"*.

Si rileva tuttavia che la copiosa documentazione depositata dalla Ricorrente nel presente procedimento, e già prodotta nella precedente fase dinnanzi all'Ufficio, non appare idonea a

dimostrare il carattere distintivo acquisito dal marchio **PER UN MONDO PIÙ PULITO** precedentemente alla presentazione della domanda di registrazione.

Più precisamente può osservarsi che:

- quanto al doc. 1e) "*copia della fattura emessa da brf filmland per la realizzazione dello spot "PER UN MONDO Più PULITO" del 2011*" trattasi di una copia di fattura dalla quale non è possibile ricavare l'importo, in quanto oscurato, e nella quale si fa genericamente riferimento a "*produzione WINNI'S*", non essendo invece riscontrabile alcun richiamo al marchio in esame;
- quanto ai docc. da 1 a 22 e al doc. 36 relativi alle "*Campagne TV*" e al "*piano stampa quotidiani 2017*", trattasi di documenti privi di ufficialità o rispetto ai quali non è comunque facilmente desumibile il soggetto che li ha predisposti. Inoltre, si rileva che in tali documenti è possibile rintracciare riferimenti esclusivamente al marchio **WINNI'S** e non allo slogan **PER UN MONDO PIÙ PULITO**;
- quanto ai docc. da 23 a 35 trattasi di *fac-simili* di inserti pubblicitari che sarebbero apparsi su riviste, che però non sono prodotte in copia neppure per estratto. Dalla documentazione allegata può infatti evincersi il nome della rivista solo in quanto indicato successivamente a margine;
- quanto ai docc. da 38 a 44 trattasi di estratti di volantini pubblicitari relativi però al solo marchio **WINNI'S**, senza alcun richiamo allo slogan "**PER UN MONDO PIÙ PULITO**";
- quanto al doc. 45 "*report relativo agli investimenti pubblicitari effettuati da Madel a partire dal 2011*", lo stesso consiste in un dichiarazione resa dal Marketing Manager della Ricorrente e da alcuni documenti allegati a quest'ultima. Al riguardo si rileva che tali allegati non contengono alcun richiamo allo slogan in esame ma unicamente al marchio **WINNI'S**.

La documentazione sopra indicata non può pertanto ritenersi sufficiente a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi il marchio **PER UN MONDO PIÙ PULITO** con i prodotti commercializzati dall'impresa della Ricorrente.

Ne consegue che anche sotto tale profilo le censure mosse dalla Ricorrente devono essere disattese. Infine, con gli ultimi due motivi di ricorso, la Ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto ai sensi degli artt. 7 e 13 Cod. Prop. Ind. la registrazione del marchio ritenendolo erroneamente non idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi dell'impresa da quelli di altre imprese e privo di carattere distintivo.

Anche tali argomentazioni non sono meritevoli di accoglimento.

In particolare, la prima delle due disposizioni sopra richiamate prevede che "*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i*

*nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare".*

Inoltre, 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 marchio della Resistente deve essere inquadrato nella sottocategoria dei marchi denominativi definiti *slogan*. Tale tipologia di marchi è ritenuta pacificamente idonea ad assumere carattere distintivo ogniqualvolta lo *slogan* scelto sia munito di una certa originalità o ricchezza di significato. Nelle ipotesi in cui si intenda procedere alla registrazione come marchio di uno *slogan* è necessario che quest'ultimo rispetti i medesimi criteri di valutazione applicabili alle altre categorie di marchi. Ne consegue che lo *slogan* *"non può esaurirsi in una mera comunicazione promozionale od elogiativa senza essere in grado di soddisfare al contempo la funzione propria del segno di distinguere i prodotti di una impresa da quelli dell'altra. Per possedere carattere distintivo, lo slogan non deve tradursi in espressioni comunemente utilizzate nel linguaggio, né limitarsi ad informare in termini comuni circa la natura o i vantaggi o le qualità del prodotto o del servizio, essendo invece, indispensabile la presenza di un quid pluris idoneo a farlo percepire dal pubblico come tramite di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi, consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti"* (Commissione dei Ricorsi, sentenza n. 60/2016 e sentenza n. 16/2012).

Nel caso di specie, il marchio **PER UN MONDO PIÙ PULITO** è costituito da una frase corta e generica che, come correttamente rilevato dall'Ufficio con il provvedimento impugnato, non è idonea a rispettare i requisiti dettati dalle norme sopra richiamate ai fini della registrabilità del marchio.

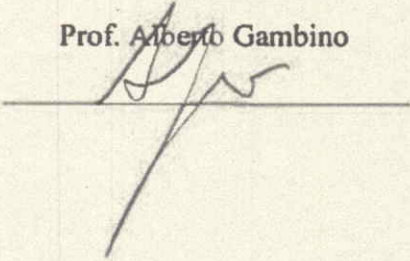
Lo *slogan* scelto dalla Ricorrente invero non è munito di capacità distintiva in quanto prettamente descrittivo dei risultati che dovrebbero derivare dall'uso dei prodotti contraddistinti dal marchio stesso.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso. In ossequio al principio di soccombenza condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2022.

Il Relatore

Prof. Alberto Gambino



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 28/12/2022

**IL SEGRETARIO**

