

SENTENZA N. 11/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

composta dai signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Francesco Antonio Genovese

Mario Libertini, relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 136 cod. propr. ind.

sul ricorso numero di registro generale 7334, presentato il 16 luglio 2013 da KRLS s.r.l., con sede in Napoli, via R.Bracco 45, a mezzo del mandatario avv. Raffaele D'Amico ed elettivamente domiciliata in Napoli, vis R.Bracco 45, presso lo studio Carlomagno - Law Firm

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - _____

_____ - via Molise, 19 Roma,

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto *ex art. 173, omma 7, c.p.i.*, della registrazione del marchio "Mediatore Tributario", espresso con nota n. prot. 59499 del 10 aprile 2013, notificata a mezzo di raccomandata a.r. del 23 aprile 2013.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del 16 dicembre 2013 il prof. avv. Mario Libertini e udito, per l'Ufficio, il dott. Sgaramella.

Svolgimento del processo

Con istanza del 30 ottobre 2012 (n. domanda NA2012C001351) la ricorrente chiedeva la registrazione del marchio denominativo "Mediatore Tributario", senza particolare caratterizzazione grafica, per la classe 41 (educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali).

L'istante specificava che, con tale marchio, intendeva offrire servizi di formazione in diritto tributario per i professionisti operanti nel settore, nonché per funzionari pubblici impegnati nella materia fiscale.

Con nota prot. n. 0000232 del 2 gennaio 2013 l'Ufficio comunicava all'istante che, a suo avviso, il segno proposto non era conforme al disposto dell'art. 13 c.p.i., in quanto privo di capacità distintiva. Ai sensi dell'art. 173, comma 7, c.p.i., l'Ufficio assegnava all'istante il termine di due mesi per eventuali osservazioni.

Con nota datata 22 febbraio 2013 (n. prot. 40731 dell' 8 marzo 2013), l'attuale ricorrente rispondeva all'Ufficio, osservando che l'attività economica per cui si chiedeva la registrazione del marchio (svolgimento di corsi di formazione in materia tributaria) era affatto diversa dall'attività di "mediazione", sicché il marchio *de quo* non avrebbe potuto essere qualificato come descrittivo, e quindi privo di capacità distintiva.

Con successiva nota n. prot. 0059499 del 10 aprile 2013 l'Ufficio ribadiva la propria posizione, affermando che *"l'attività che si intende svolgere e la definizione della stessa sono descrittive del servizio che si intende tutelare che potrebbe essere svolto anche da soggetti diversi dal richiedente e che, pertanto, non può essere oggetto di privativa esclusiva"*. Per tale ragione respingeva la domanda di registrazione.

Contro tale provvedimento KRLS s.r.l. ha presentato ricorso, fondato su un unico motivo complesso. Ad avviso della ricorrente:

- a) il provvedimento di rigetto è immotivato;
- b) il marchio "Mediatore Tributario" è dotato di congrui e sufficienti elementi di novità e capacità distintiva;
- c) il marchio *de quo* non ha carattere descrittivo, perché identifica un prodotto specifico (la formazione), affatto diverso dalla mediazione tributaria;
- d) in ogni caso, la mediazione tributaria è un'attività preclusa ai privati, ai sensi dell'art. 39, comma 9, d.l. 98/2011, sicché non può condividersi l'affermazione secondo cui la denominazione proposta andrebbe a coprire spazi di attività interessanti soggetti terzi, diversi dal richiedente.

Nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2013 l'Ufficio ribadiva le proprie posizioni.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Dev'essere anzitutto rigettato l'assunto – peraltro solo accennato nel ricorso – secondo cui il provvedimento sarebbe privo di motivazione: gli stessi motivi di ricorso, svolti dalla ricorrente, dimostrano che le ragioni del rigetto della domanda sono state chiaramente comprese e che la motivazione del provvedimento, per quanto sintetica, ha consentito alla ricorrente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

Per quanto riguarda il valore semantico dell'espressione "Mediatore Tributario", di cui si chiede la registrazione, è indubbio che essa abbia significato descrittivo di un certo tipo di attività professionale e possa anche qualificarsi come denominazione generica di un certo tipo di servizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b, c.p.i.

Allo stato della normativa vigente (correttamente richiamata da parte ricorrente) la mediazione tributaria (istituto diverso dalla c.d. mediazione nei giudizi civili) è attività non riservata a professionisti determinati, e che può risolversi in un dialogo fra contribuente ed amministrazione. Tuttavia, non è escluso che il contribuente possa avvalersi di professionisti, esperti in materia tributaria, per l'assistenza nella procedura di mediazione; né il valore massimo delle controversie per cui è prevista la mediazione

tributaria (€ 20.000) rende inverosimile il ricorso, da parte del contribuente, all'assistenza di un professionista.

Deve quindi riconoscersi che, già alla stregua della legislazione vigente, la locuzione "Mediatore Tributario" designa un tipo di servizio professionale sufficientemente definito e costituisce pertanto denominazione generica di tale tipo di servizio.

A ciò si aggiunga che, nel linguaggio comune e tenendo conto di possibili prossimi sviluppi anche legati (ma non necessariamente) al possibile sviluppo della legislazione in materia, nulla esclude che l'utilizzo del termine possa ampliarsi in un prossimo futuro.

Posto dunque che il termine *de quo* ha già carattere di denominazione generica, non può neanche accettarsi l'ulteriore difesa di parte ricorrente, secondo cui il significato dell'espressione "Mediatore Tributario" sarebbe completamente estraneo al tipo di servizi, in relazione ai quali il ricorrente intende utilizzare il marchio *de quo*.

Infatti, i servizi che la ricorrente intende svolgere, e distinguere mediante il marchio *de quo*, sono servizi di formazione in materia tributaria, come tali sicuramente funzionali anche alla preparazione di professionisti che intendano svolgere, non importa se in maniera esclusiva o insieme con altre attività, servizi di assistenza professionale a clienti interessati in procedimenti di mediazione tributaria.

E' quindi escluso - anche a prescindere da ogni altra considerazione - che il termine di cui si tratta sia completamente estraneo al tipo di attività che il ricorrente intende svolgere.

Sussistono dunque fondati motivi a sostegno del provvedimento di rigetto adottato dall'Ufficio.

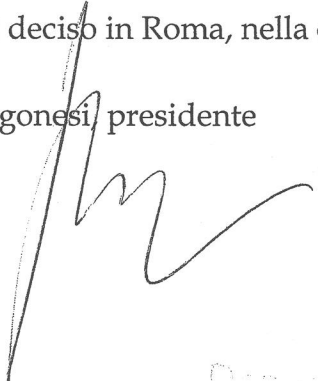
P.Q.M.

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2013

Vittorio Ragonesi, presidente

Mario Libertini, relatore



Deposito in data 11/12/2013

Add. 11 febbraio 2014

IL SEGRETARIO

P. Di Cunto

