



Ministero dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
SEGRETARIA

A35323

05.10.2017

AL DIRETTORE GENERALE DGLC-UBM
AVV. LOREDANA GULINO
SEDE

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 135, comma 7 CPI

Si trasmette in allegato copia conforme del parere n. 01/2017 della Commissione dei ricorsi, depositato in data 02 ottobre 2017.

IL SEGRETARIO
(*Paola A. Di Cintio*)

2

**COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DI
RIFIUTO DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

Parere ex articolo 135, comma 7 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

N. 1/2017

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

composta dai Signori

Vittorio Ragonesi, presidente

Massimo Scuffi

Francesco Antonio Genovese, relatore

Mario Libertini

Valeria Falce

ha pronunciato il presente

PARERE, ai sensi dell'art. 135, comma 7, c.p.i.

Sui servizi di vendita in classe 35

P

1. Viene richiesto a questa Commissione dei Ricorsi, ai sensi dell'art. 135, co. 7, D. Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale: CPI), di esprimere il proprio parere in merito all'interpretazione ed applicazione dell'art. 35 della Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi di Nizza (XI edizione 2017) riguardante « *Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.*».

1.1. A tale proposito, nella *Nota esplicativa* si prevede che:

«*La classe 35 comprende essenzialmente i servizi resi da persone o da organizzazioni il cui scopo principale è:*

- 1) *l'aiuto nell'esercizio o la direzione di un'azienda commerciale o*
- 2) *l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni commerciali di un'azienda industriale o commerciale, nonché i servizi di imprese di pubblicità che si incaricano essenzialmente di comunicati al pubblico, di dichiarazioni o di annunci con qualsiasi mezzo di diffusione e concernenti ogni genere di merci o di servizi.»*

1.2. E' detto in particolare che:

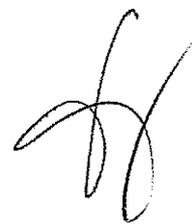
«*Questa classe comprende in particolare:*

– *i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita;*

– *i servizi che comportano la registrazione, la trascrizione, la composizione, la compilazione o l'ordinamento sistematico di comunicati scritti e di registrazioni, nonché la compilazione di dati matematici o statistici;*

– *i servizi delle agenzie di pubblicità, nonché i servizi quali la distribuzione di prospetti, direttamente o a mezzo posta, o la distribuzione di campioni. Questa classe può riferirsi alla pubblicità concernente altri servizi, come quelli concernenti prestiti bancari o la pubblicità radiofonica.*

Questa classe non comprende in particolare:



D

– i servizi quali le stime e perizie d'ingegneri che non sono in diretta relazione con l'esercizio o la direzione degli affari di un'azienda commerciale o industriale (consultare l'elenco alfabetico dei servizi).».

2. Secondo l'Ufficio, i servizi che un marchio può contraddistinguere e proteggere sono solo quelli che un'impresa rende ad altri soggetti, come si potrebbe desumere dal fatto che nella nota esplicativa si fa riferimento al «raggruppamento per conto terzi» di una varietà di prodotti, sicché si dovrebbe concludere che i detti servizi si devono intendere come «automaticamente forniti per conto terzi» e i marchi di servizi devono essere registrati solo per contraddistinguere un'attività consistente in prestazioni verso terzi».

2.1. Simile legittima registrazione, con riferimento alla classe 35, potrebbe riguardare l'offerta *on-line* o in via di *e-commerce*, senza la specificazione dei prodotti o servizi per i quali sia svolta l'attività.

2.2. Diversamente, i «servizi di vendita», forniti con la «vendita» (di prodotti o servizi) non rientrerebbero nella protezione conferita dalla registrazione dei marchi d'impresa, per la classe 35.

3. L'Ufficio sollecita un pronunciamento di questa Commissione atteso che l'Ordine dei consulenti in proprietà intellettuale ha rappresentato che diversa sarebbe la prassi seguita dagli altri Uffici in ambito EUIPO, atteso che anche la vendita di beni per conto proprio implicitamente fornirebbe alla clientela uno specifico «servizio di vendita», proteggibile in classe 35, ma ciò – ad avviso della Divisione competente – sulla base di «note interpretative» presenti nell'edizione del 2005, non in quella attuale. Sicché si spiegherebbe anche il perché la decisione della Corte di giustizia del 7 luglio 2005 (Causa C-418/02) sia andata in quella direzione.

3.1. Del resto, a usufruire dei servizi che «comportano un raggruppamento di una varietà di prodotti» sarebbe solo l'impresa acquirente e non l'erogato di tale servizio.

4. Sulla base della richiesta dell'Ufficio, all'adunanza del 19 giugno 2017, la Commissione ha ritenuto di dover acquisire le eventuali osservazioni e la documentazione a suo corredo da parte dell'Ordine dei consulenti in proprietà intellettuale, il quale ha versato in atto brevi note e documenti allegati.

Osserva la Commissione



La questione che pare dividere l'opinione dell'Ufficio da quella dell'Ordine può essere riassunta nel seguente quesito:

se la Classe 35 comprenda i servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso e se l'indicazione dei medesimi attenga anche ai destinatari finali (i consumatori) ovvero solo i grossisti, gli importatori o i produttori .

Un'interpretazione corretta deve tener conto di quanto la CGUE ha già stabilito nelle sue due pronunce richiamate in questa discussione (la sentenza resa nella C-418/02 del 7 luglio 2005 – cd. sentenza *Praktiker* – e di quella nel proc. C-420/13, del 10 luglio 2014 – cd. sentenza *Netto Marken-Discount*).

L'Ufficio ha ritenuto la prima non più condivisibile, perché resa dalla CGUE nella vigenza del testo anteriore della Classificazione di Nizza, laddove il nuovo testo (al 2017) espressamente si riferirebbe a « *i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente*».

Invero, l'Ufficio non considera che i principi elaborati dalla Corte nel caso *Praktiker* sono stati ribaditi anche nella sentenza *Netto Marken-Discount* ma di essa non fa significativo cenno nella sua richiesta di parere rivolta a questa Commissione.

Eppure, tale pronuncia non può essere misconosciuta in quanto, con essa, si fa esplicitamente riferimento alla circostanza sottolineata – a sostegno della propria interpretazione - proprio dall'Ufficio, ossia al fatto che la classe 35 « *comprende in particolare:*

– *i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita*»; quindi all'argomento testuale utilizzato a sostegno della propria tesi.

E, tuttavia, la CGUE, nel richiamato caso *Netto Marken-Discount*, dopo aver ribadito di aver «*già dichiarato, in una controversia vertente su una domanda di registrazione di marchio proposta da un commerciante al dettaglio, che prestazioni fornite nell'ambito di una vendita al dettaglio di prodotti possono costituire servizi (... e che) Infatti, la vendita al dettaglio di prodotti comprende, oltre all'atto di vendita degli stessi, altre attività del dettagliante, come la selezione dell'assortimento dei prodotti in vendita nonché varie prestazioni volte a indurre il consumatore a*

9

comprare i prodotti in questione da quel commerciante piuttosto che da un concorrente (v., in tal senso, sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, punti 34, 39 e 52).» ha concluso anche: « che le prestazioni di un operatore economico consistenti nel raggruppare servizi, affinché il consumatore possa comodamente compararli e acquistarli, possono rientrare nella nozione di «servizi» di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/95.».»

E' inutile qui ribadire che l'interpretazione del diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia - in diparte la sua autorevole e persuasiva chiarezza - costituisce un vincolo per le autorità nazionali [cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5381 del 2017: *«L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità.»*] e che ad esso anche l'ufficio deve prestare adeguamento, specie in materia che tende alla armonizzazione qual è quella della proprietà intellettuale.

Non a caso l'Ordine dei consulenti allega le conformi interpretazioni non solo degli altri Uffici nazionali - che si orientano in difformità da quello italiano - ma anche quella dell'EUIPO, di cui allega le puntuali istruzioni agli operatori.

D'altro canto, le puntuali indicazioni fornite dalla stessa Corte in ordine alla necessità che le richieste di registrazione dei marchi debbono comunque indicare con precisione le categorie di merci e servizi a cui essi intendono dare protezione [*«La direttiva 2008/95 va interpretata nel senso che, ai suoi fini, una domanda di registrazione di un marchio per un servizio di raggruppamento di servizi deve essere formulata con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di sapere quali servizi il richiedente intenda raggruppare.»* (Netto Marken-Discount), avendo già precisato che *«occorrono precisazioni riguardo ai prodotti o ai tipi di prodotti relativi ai detti servizi.»* (Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte)].

Sotto questo richiesto profilo del controllo, indubbiamente, l'Ufficio potrà e dovrà esercitare tutta la sua istituzionale funzione di vigilanza.

In conclusione, in tali sensi deve risponderci alla richiesta di parere da parte dell'UIBM.

PQM



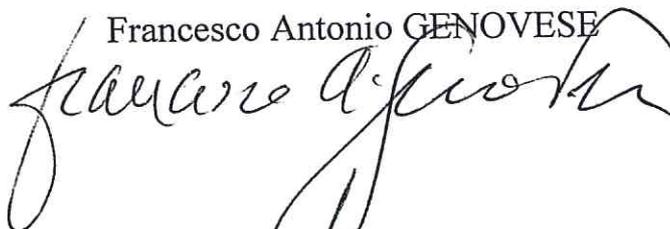
La Commissione per i ricorsi in sede consultiva,

ai sensi dell'art. 135, co. 7, D. Lgs. n. 30 del 2005,

alla richiesta di parere n. 175559, avanzato dall'UIBM in data 11 maggio 2017, risponde nel senso che: « L'art. 35 della Classificazione di Nizza, anche nel testo in vigore dal primo gennaio 2017, va interpretato in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea, nel senso che le prestazioni fornite nell'ambito di una vendita al dettaglio di prodotti possono costituire servizi con particolare riferimento alle attività del dettagliante diverse dalla vendita in sé e per sé, come la selezione dell'assortimento dei prodotti in vendita nonché quelle varie prestazioni volte a indurre il consumatore a comprare i prodotti in questione da quel commerciante piuttosto che da un concorrente ».

Il Componente estensore

Francesco Antonio GENOVESE



Il Presidente

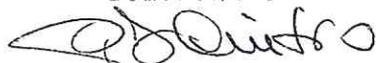
Dr. Vittorio RAGONESI



Depositata in Segreteria

Addi 02 ottobre 2017

IL SEGRETARIO



PER COPIA CONFORME
D.ssa Paola DI CINTIO

