

Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi



Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l'utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022

Nel procedimento *****

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da *****

Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea

n. *****

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ***** (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo

per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:

Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso farmaceutico; farine latte per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine; biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti; crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane; panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane; riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti]; zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.

2 In data 9 febbraio 2021, l'esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto

provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla

richiedente. In particolare, le obiezioni dell'esaminatrice possono essere sintetizzate come segue.

– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano;

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

3

– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità

competente dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

3 Nonostante i rilievi sollevati dall'esaminatrice, la richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, che classificava come "l'autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa dall'autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento dell'impedimento alla registrazione". In base a detto documento, la richiedente chiedeva all'Ufficio una "conferma di superamento del rifiuto".

4 Con decisione del 9 agosto 2021 ("la decisione impugnata"), l'esaminatrice rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti oggetto della domanda, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:

– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelare i Simboli dello Stato italiano "per fini strettamente istituzionali e protocollari" e non ha come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello Stato italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e funzioni diverse da quelle menzionate dall'Ufficio del Cerimoniale.

– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l'Ufficio del Cerimoniale spiega che l'articolo 10, rubricato 'Stemmi', del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di autorizzare l'utilizzo della bandiera italiana.

– Inoltre, l'Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l'Ufficio del Cerimoniale conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una leggera discrepanza nel requisito dell'altezza che, tuttavia, non impedisce al

simbolo usato di essere "un richiamo grafico" alla bandiera italiana.

– Secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio l'imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).

La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda "l'imitazione da un punto di vista araldico", una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il

marchio oggetto della domanda di registrazione e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6ter della

Convezione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l'«emblema» mostra l'elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

4

sensi dell'articolo 6 ter della Convezione di Parigi, o parte di esso. Tale elemento non deve necessariamente essere identico all'emblema di cui trattasi. Il fatto che l'emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte

dell'emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di un'imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

– Il documento procede affermando che se un'azienda “produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non

avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per definizione, presentare una concessione o autorizzazione all'uso e registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.

– Infine, l'Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami

alla nazionalità italiana del proprio prodotto.

– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all'uso e alla registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente affinché l'Ufficio revochi la propria obiezione.

5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione

impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.

6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel

punto 1 della presente decisione.

7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava

alla richiedente l'accoglimento della domanda di limitazione.

Motivi del ricorso

8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come

segue:

– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle informazioni ottenute dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4, Allegato 6b e Allegato 7b), l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l'unica autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso

Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

5

rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall'autorità competente;

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene un'accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto

nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto

di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere in discussione ab origine l'applicabilità dell'impedimento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.

– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato

e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a tutti gli effetti un'implicita autorizzazione all'uso e alla registrazione del

segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel

tricolore, vale a dire l'individuazione di appartenenza ad un popolo, è liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge che "se l'azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali

e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio".

Motivazione

9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Sull'ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso

11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha

presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di

corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi e con altri organi dell'Amministrazione dello Stato italiano,

numerati come Allegati da 1a) a 7b).

12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove

devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall'EUIPO.

Tuttavia,

secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera

delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

6

13 In particolare, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio può non

tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non

hanno presentato per tempo. Precisando che l'EUIPO "può", in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha

conferito all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorre o meno tenere conto di

tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).

14 Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può

accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali

fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame,

essere rilevanti per l'esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per

valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove

pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per

contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla

Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le

ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del documento proveniente dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze", datato 27 aprile 2021, per superare

l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h),

RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese

in considerazione nella decisione impugnata.

16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.

17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l'esito della presente causa.

Sulla richiesta di riservatezza

18 L'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere

determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la

parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.

19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un

documento conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l'Ufficio deve verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse

specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo

status di segreto commerciale o commerciale.

20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso

nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

7

interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,

la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.

21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la

dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso

fonti pubbliche.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE

22 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi

dell'Unione europea l'articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione

della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e

l'utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e

punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a

emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).

23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell'autorità interessata di

controllare l'utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe

fuorviare

il pubblico rispetto all'origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono utilizzati.

24 Per violare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:

□ deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una "imitazione

araldica" dei succitati simboli; oppure

□ deve contenere una riproduzione identica o una "imitazione araldica" dei succitati simboli.

25 Nel caso in questione, il segno richiesto

contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della

bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è immediatamente riconoscibile.

26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,

per quanto riguarda "l'imitazione da un punto di vista araldico", una differenza

rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata

presentata la domanda e l'emblema di Stato non sarà necessariamente percepita anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

8

taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere un'imitazione dell'emblema in questione ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,

EU:T:2011:246, § 24-25).

27 Pertanto, anche qualora l'elemento figurativo del marchio in questione non dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene

che gli argomenti della richiedente, relativi all'esistenza di un "sostanziale

scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato

e le caratteristiche della bandiera italiana", siano privi di fondamento e debbano

pertanto essere respinti.

28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in

questione dell'elemento verbale "I'm from Italy" o, quantomeno, del termine "Italy", rafforza il nesso tra l'elemento figurativo della domanda di marchio e la

bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid

Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS CONCEPT, § 33).

29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un

elemento costituito da un'imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera dello Stato italiano.

30 Pertanto, l'esaminatrice ha correttamente indicato che l'impedimento alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere

superato solo presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente dello Stato italiano.

31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare l'autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di

detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di riservatezza avanzata dalla richiedente.

32 In particolare, la documentazione presentata dinnanzi alla Commissione dimostra

che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del segno in questione:

– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla registrazione e all'uso del segno in questione.

– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta 25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

9

all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale appartiene l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la richiedente si rivolgeva direttamente all'UIBM, sollecitando aggiornamenti in merito. Nella stessa data, l'UIBM replicava indicando nella Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data

31 marzo 2021 l'UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al contempo, confermava che l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano.

– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il 23 febbraio 2021.

– In data 29 aprile 2021, l’UIBM inoltrava alla richiedente il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l’inoltro di detto parere, l’UIBM evidenziava che l’autorità competente aveva rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all’utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.

33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che “L’utilizzo del Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per l’esposizione all’esterno e all’interno degli edifici sedi di Uffici pubblici”, mentre

“Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio

rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che

rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da

eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la

quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla

osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.

34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva

nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le

Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,

paragrafo 1, lettera h) RMUE.

25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

10

35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di

autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter

della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di

Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in

materia.

36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021

l'UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all'Ufficio una limitazione dell'ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di origine italiana, aggiungendo la dicitura "tutti i summenzionati prodotti di origine italiana" alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.

38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all'uso di

un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha

seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità

italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare

correttamente l'autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.

39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del

Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata dall'UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun'altra autorità

competente in materia.

40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per

le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha espressamente affermato che nulla osta all'utilizzo, da parte della richiedente

come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine

italiana (come indicano le espressioni "produce beni di una filiera produttiva

nazionale" o "natura puramente italiana del prodotto").

41 Pertanto, come anche sottolineato dall'UIBM nella comunicazione alla richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente sembra indicare che l'autorizzazione delle autorità italiane competenti all'inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento costituito da un'imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata

unicamente alla "natura puramente italiana" dei prodotti/servizi protetti dal marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l'UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti

da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.

42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di

origine

25/01/2022, R 1746/2021-5, I'm SFOGLIA D'ORO I'm from Italy (fig.)

11

italiana, la richiedente abbia ottemperato all'unica condizione posta dalle autorità

italiane per la concessione dell'autorizzazione richiesta per superare l'obiezione

alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell'autorizzazione concessa da

parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle

classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l'obiezione alla registrazione del

marchio in questione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.

44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata

45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è

stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell'Ufficio.

A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione

dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva all'adozione della decisione impugnata.