

Quesiti

ITALIAN DAY, Firenze 5 dicembre 2017

Nei mesi passati abbiamo ricevuto dall'UIBM numerosi provvedimenti di rifiuto relativi ai servizi di vendita della classe 35 che gli esaminatori non ritenevano coperti da tale classe in quanto tali e comunque ne limitava la registrabilità, specificando il tipo di servizi di vendita (selezione, raggruppamento, esposizione) e specificando che i servizi sono offerti per conto terzi.

L'UIBM infatti riteneva che i servizi di vendita per conto proprio fossero già ricompresi nelle classi dei prodotti.

Questa interpretazione ci sembrava contraria alla prassi dell'EUIPO che invece riconosce anche i servizi di vendita in quanto tali nella classe 35 ed anche se forniti per conto proprio (es.: negozi monomarca).

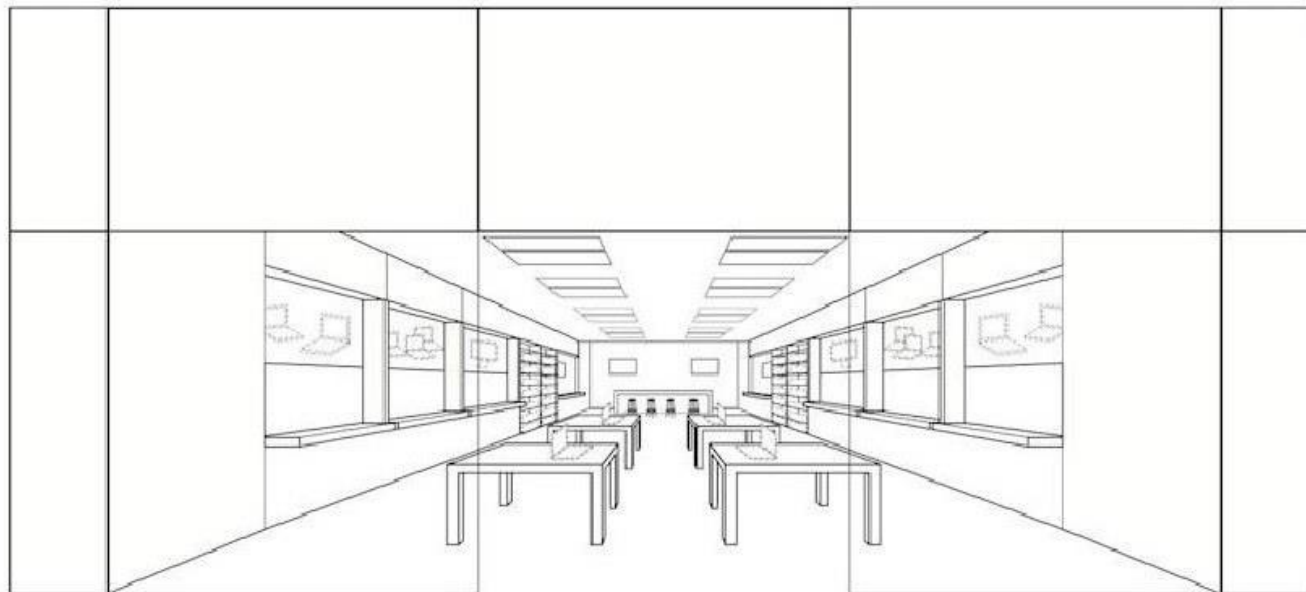
Il 2 ottobre u.s. la Commissione dei Ricorsi ha depositato un parere in merito, sollecitato dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, accogliendo la posizione dell'Ordine e invitando l'UIBM a uniformarsi agli altri Uffici nazionali e alla prassi dell'EUIPO in merito all'interpretazione dei servizi di vendita nella classe 35

Vorrei quindi sapere se l'UIBM d'ora in poi accetterà la dizione "servizi di vendita" nella classe 35, con la specifica dei prodotti oggetto della vendita richiesta anche dall'EUIPO, ma senza specificare per conto terzi o per conto proprio, e se accetterà la terminologia armonizzata dell'Harmonized DataBase (HDB) dell'EUIPO, ovvero se dovremo continuare a rivendicare tali servizi con la seguente dicitura:

"Cl. 35: Servizi di selezione, raggruppamento ed esposizione, (eccetto il loro trasporto), per conto terzi, di [es.: abbigliamento, borse, cinture, ecc. SPECIFICANDO I PRODOTTI], tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente, forniti tramite punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso o mediante siti web".

INSIEME COORDINATO E CONGIUNTO degli elementi che contraddistinguono il layout/concept suddetti e che hanno valore distintivo sul mercato proprio in quanto appunto insieme coordinato e congiunto (linee e colori, uso di marchi, loghi o altre immagine all'interno del negozio, ma anche profumi o musica diffusi negli ambienti, o addirittura quantità di illuminazione presente, ecc. ecc.).

La Corte di Giustizia UE (Sent. Apple) ha riconosciuto la registrabilità come marchio della rappresentazione grafica del layout del negozio, ma in quanto mera “rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'allestimento di uno spazio di vendita di prodotti”, mentre il quesito è, all'esatto contrario, la registrabilità e tutelabilità dell'insieme necessariamente coordinato dei vari elementi suddetti.



L'istituzione di un “Design Council Italiano” che gestisca le professioni creative, potrebbe aiutare il processo di salvaguardia del made in Italy?

**GRAZIE PER LA VOSTRA
PARTECIPAZIONE**