

UIBM



MARCHI E DISEGNI COMUNITARI

7ª EDIZIONE

VADEMECUM

Iniziativa realizzata e finanziata nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

SOMMARIO

Premessa	5
Prima parte	
Il marchio dal punto di vista giuridico	7
1. Definizione di marchio	
2. Requisiti di registrabilità	
3. La novità	
4. Funzioni giuridiche ed economiche svolte dal marchio	
5. Tipi di marchi	
6. Funzioni giuridicamente protette del marchio	
7. Il contenuto del diritto sul marchio	
Seconda parte	
La registrazione di un marchio dell'Unione Europea	33
1. La procedura di registrazione	
2. La descrizione dei prodotti e servizi nelle domande di marchio dell'Unione Europea	
Terza parte	
I disegni e i modelli comunitari	37
1. Premessa: una forma, tante possibili tutele	
2. Nozione di modello e/o disegno	
3. I requisiti per la tutela	
4. Forme escluse dalla tutela	
5. Ambito di protezione	
6. Le due forme di protezione: design registrato e design non registrato	
7. Limitazioni degli effetti della privativa comunitaria	
8. La procedura di registrazione	
9. Nullità del design comunitario	
Quarta parte	
La difesa dei marchi e dei disegni	46
1. La tutela in via preventiva	
2. La tutela in via successiva	
3. La tutela giudiziaria	
4. La tutela in dogana	
5. Il fenomeno della contraffazione	

Quinta parte

Rassegna casi della terza Commissione di Ricorso

dell'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) 53

1. Introduzione

2. Nullità di un disegno o modello

3. Diritto di priorità

Rassegna

Sesta parte

Tertulia 62

Principali riferimenti normativi 64

Il presente documento è stato curato dall'Avv. Emanuele Montelione, dall'Avv. Michela Maggi e dall'Avv. Edoardo Fano, ed è stato realizzato da Innexa - Consorzio Camerale per il credito e la finanza in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

PREMESSA

La prima cosa che sorprende del **sistema di registrazione dell'UE**, sia esso di marchio o di disegno, è la **ragionevolezza dei costi in ragione della portata territoriale di protezione**.

Vale a dire che – salvo intoppi quali la ricezione di una o più opposizioni da parte del titolare di un marchio identico o simile o di azioni di annullamento da parte di un soggetto che vanta diritti su segni identici e/o simili al marchio registrato o forme identiche e/o simili al disegno registrato – oggi registrare un marchio UE e/o un modello comunitario è già più economico che registrare lo stesso marchio o lo stesso modello in altri due Paesi oltre l'Italia tramite le procedure nazionali o tramite la procedura internazionale.

Nel momento in cui scriviamo per i titolari dei marchi UE o dei disegni/modelli comunitari è **garantita la protezione** (sempre salvo opposizioni o richieste di annullamento) anche per il **territorio del Regno Unito** che, stando agli ultimi sviluppi, dovrebbe uscire dall'Unione Europea il prossimo 31 ottobre 2019 garantendo però un diritto identico nel Regno Unito ai titolari di Marchi UE e disegni Comunitari (cosiddetti "cloning rights")

Un altro vantaggio della procedura di diritto europeo è quello di poter interloquire con un unico ufficio denominato **Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale**¹ che, benché abbia un'unica sede ad Alicante (Spagna), è comodamente raggiungibile per via telematica o via fax ed è dotato di un call center operativo dalle 9 alle 17 di ogni giorno lavorativo.

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale è anche conosciuto per il suo acronimo inglese EUIPO e, stando alla prassi di settore finora invalsa e avallata dallo stesso Ufficio, tale acronimo rimane lo stesso (EUIPO) anche se le altre variazioni linguistiche porterebbero ad una diversa combinazione di lettere.



¹ Il sito è raggiungibile tramite la url <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/>. Prima del 23 marzo 2016 l'EUIPO era denominato Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno allora conosciuto tramite gli acronimi in Italiano UAMI, in spagnolo e francese OAMI e in inglese OHIM. Il precedente indirizzo: www.oami.europa.eu è ancora attivo ma genera il reindirizzamento al già citato <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/>.

Per noi Italiani l'interlocuzione è facilitata dal fatto che la nostra lingua è una delle cinque lingue di lavoro dell'EUIPO insieme al francese, all'inglese, al tedesco e allo spagnolo.

Va da sé che le imprese che non esportano (o per singoli prodotti che sono limitati al mercato nazionale) sarà sempre più conveniente limitare la portata della tutela dei propri marchi e/o disegni/modelli alla sfera nazionale.

Anche laddove la commercializzazione negli altri Paesi extra UE fosse sporadica potrà essere preferibile limitare la visibilità del proprio marchio alla sola sfera nazionale per non attirare contenziosi che – in materia di marchi – sarebbero basati sul mero rischio di confusione “in astratto” a cui non seguirebbe un analogo rischio di confusione “in concreto” o – in materia di modelli – sarebbero maggiormente visibili in ragione della facile accessibilità delle banche dati gestite dall'EUIPO.

Il **testo si compone di sette parti**: la **prima** tratta dell'istituto del **marchio in generale**, la **seconda** della **procedura di registrazione dei marchi UE**; la **terza** parte tratta unitariamente tanto dell'**istituto dei disegni/modelli** quanto della **procedura di registrazione** dei disegni/modelli comunitari, la **quarta** parte concerne gli strumenti per la **difesa dei marchi e dei disegni** sia nella modalità tenue delle procedure amministrative e sia nella modalità forte delle azioni in sede giudiziale nella lotta all'odioso fenomeno della contraffazione, la **quinta** parte concerne la **rassegna giurisprudenziale** dei casi ritenuti più interessanti in materia di disegni e modelli, la **sesta** parte concerne il resoconto di una **conversazione tra utenti** e, infine, la **settima** parte concerne i **riferimenti normativi**.

Va da sé che chi volesse approfondire nel dettaglio gli aspetti giuridici e procedurali dei “Marchi dell'Unione Europea” e dei “Disegni Comunitari” dovrà confrontarsi con i principali testi legislativi.

Pertanto, si consiglia di frequentare il sito dell'EUIPO nelle varie sezioni - tra cui la sezione “diritto” - per leggere e/o scaricare i testi legislativi che sottendono ai marchi UE e ai disegni comunitari ovvero per leggere la prassi applicata dall'EUIPO in materia di marchi² e in materia di disegni³.

² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-guidelines>.

³ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/design-guidelines>.

PRIMA PARTE: IL MARCHIO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

1. DEFINIZIONE DI MARCHIO

I due testi normativi attualmente in vigore che disciplinano l'istituto del marchio a livello UE⁴ stabiliscono che sono **“segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:**

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;**
- b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare”.**

La titolarità del segno che costituisce marchio di impresa è permessa non solo a coloro che rivestono la qualifica formale di imprenditore ma anche alla persone fisiche.

Del resto, lo stesso concetto di impresa si è nel tempo dilatato fino a comprendere entità, le più disparate tra loro, il cui minimo denominatore è da rintracciare nell'attività economica svolta per mezzo di organizzazione professionale anziché nella veste formale con cui tale attività viene posta in essere.

Il marchio è, quindi, e prima di tutto, **un segno**, che può consistere in una parola (marchio denominativo), un logo (marchio figurativo), una lettera, un numero, nella stessa confezione o forma del prodotto se non addirittura in un odore o in un suono. In particolare, è quel segno che ha la **funzione di distinguere i prodotti e i servizi** e, come tale, indispensabile per l'esistenza stessa del mercato. Non si vede, infatti, come potrebbero operare le imprese senza poter comunicare ai consumatori dei propri prodotti, o agli utenti dei propri servizi, che il prodotto da esse messo in commercio o il servizio da loro offerto abbia con esse un qualche vincolo di derivazione.

Con l'emanazione della nuova direttiva marchi e del nuovo regolamento sul marchio dell'Unione Europea il requisito della rappresentazione grafica del segno verrà sostituito con il requisito della rappresentazione del segno **“tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare”.**

Si tratta dell'imminente possibilità di registrare come marchi anche quei segni (quali ad esempio le sequenze in movimento, o i gesti o forse anche in un futuro prossimo gli odori) riprodotti con altri mezzi che non sono i disegni (ad es. riprodotti con dei files caricati nel registro dei marchi in sede di deposito della domanda di registrazione).

⁴ Ci riferiamo alla cosiddetta “Direttiva Marchi” e al “Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea”. La Direttiva Marchi corrisponde alla Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 diretta ad armonizzare le legislazioni nazionali sui marchi d'impresa che ha sostituito, senza apportarvi sostanziali modifiche, la precedente Direttiva Marchi (Consiglio CEE, Prima Direttiva del 21 dicembre 1988, n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, in G.U.C.E. L 40 dell'11 febbraio 1989) ma che di recente è stata modificata e rifusa con la Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Per quanto concerne il Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea ci riferiamo al Regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione Europea in G.U.C.E. L 78 del 24 marzo 2009 (Versione codificata che ha sostituito il Regolamento del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio dell'Unione Europea, in G.U.C.E. L. 1 del 5 gennaio 1994 e che di recente è stata modificata con il Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione Europea, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio dell'Unione Europea, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno).

Occorre però anche riferire che già ora l'EUIPO accetta la registrazione di qualsiasi segno purché la rappresentazione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva e ciò in ottemperanza delle sentenze della Corte di Giustizia UE del 12/12/2002, C-273/00, *Methylcinnamat*, EU:C:2002:748, §46-55, e del 06/05/2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, § 28-29.

2. REQUISITI DI REGISTRABILITÀ

Il requisito della **capacità distintiva** è essenziale per l'esistenza di un marchio e, di conseguenza, non potranno essere registrati come marchi, né monopolizzati per mezzo dell'uso in quegli ordinamenti che lo permettono, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti 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 la prestazione del servizio.

Su questo punto sono fin da ora necessarie alcune precisazioni. Innanzitutto, è necessario collegare il segno (descrittivo o no che sia) con i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione (per es. il marchio vera per dell'acqua non ha un'immediata relazione con il prodotto, mentre magari la potrebbe avere per altri prodotti come la bigiotteria).

In secondo luogo bisogna dar testimonianza del fatto che in tema di marchi vige il **principio di specialità** secondo il quale un segno si considera nuovo solo in relazione al contesto merceologico per il quale avviene l'utilizzazione (o è richiesta la registrazione) del segno. In altre parole, il principio di specialità sta a significare che ben potranno coesistere due marchi identici qualora siano registrati per prodotti o servizi che nulla hanno a che vedere fra loro e quindi non inducano il consumatore in errore.

In terzo luogo va sottolineato come la norma vieti la costituzione del monopolio per i segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o generiche e, quindi, permetta, e ciò con buona parte della giurisprudenza, che vengano usati segni che richiamino espressioni descrittive se accompagnati da valenze verbali, grafiche o terminologiche che in qualche modo ne stemperino il carattere descrittivo.

Si suole dire a tal proposito che esistono **marchi forti e marchi deboli**: i primi sono quelli costituiti da segni privi di qualsiasi contenuto evocativo o significativo con il prodotto (l'aggettivo forte deriva dal fatto che per la loro imitazione, *rectius* per poter ingenerare nel consumatore un rischio di confusione, basta una variazione che riguarda il loro significato concettuale); mentre per marchi deboli si intendono quei marchi dotati di minore originalità, per la cui imitazione è sufficiente anche una variazione molto prossima.

3. LA NOVITÀ

Il marchio, oltre ad avere capacità distintiva deve essere **nuovo**.

Tranne nei casi di identità fra segni e prodotti/servizi, dove il difetto di novità è pacificamente considerato in *re ipsa* (ovvero non deve neanche essere provato), i più frequenti contenziosi concernono marchi simili ovvero concernono segni simili fra loro che servono a contraddistinguere prodotti identici o affini.

⁵ Peraltro, è possibile utilizzare espressamente il disclaimer solo nel procedimento di registrazione comunitaria. Invece, attualmente né gli esaminatori né la Commissione Ricorsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accolgono tale strumento.

Per accertare la similitudine occorre verificare se ricorrano o meno le seguenti condizioni:

- a) identità fra i segni e somiglianza fra i prodotti;
- b) somiglianza fra i segni ed identità fra i prodotti;
- c) somiglianza tanto fra i segni che fra i prodotti.

Il **rischio di confusione** esisterà, pertanto, in tutti quei casi in cui il consumatore non potrà distinguere la diversa origine imprenditoriale dei beni e dei servizi che si presentano identificati dallo stesso segno; egli sarà portato naturalmente a considerare che i diversi prodotti fanno capo alla stessa impresa oppure scorgerà un qualche rapporto di connessione.

Tuttavia, le norme sopra richiamate parlano di rischio di confusione che può comportare nel pubblico anche (la norma dice “che comprende”) un **rischio di associazione**, e allora ci si domanda se quest'altra ipotesi (ovvero il rischio di associazione) costituisca una diversa ed autonoma figura oppure sia da ricondurre sempre al rischio di confusione. Il concetto di associazione ci induce a considerare una “relazione funzionale tra due cose tale che la presenza di una tende ad evocare l'altra”⁶. L'operazione interpretativa risiede pertanto nel verificare se con il rischio di associazione si intenda proteggere qualcosa che vada al di là della funzione di indicazione della provenienza imprenditoriale del prodotto e che si manifesti nella tutela della reputazione acquistata dal marchio.

Un esempio forse può aiutarci a comprendere quando l'associazione può avere la sua rilevanza. Si pensi al marchio per prodotti alimentari - La vacche qui rit - consistente di una parte denominativa e di un logo dove viene raffigurata una mucca sorridente. Tale marchio è molto famoso in Europa. Cosa succede se Tizio decide di chiamare (rectius: contrassegnare) un locale per l'intrattenimento serale con il marchio Le chat qui rit dove viene raffigurato un gatto sorridente? Non vi è chi non veda che fra i prodotti contraddistinti dal marchio La vacche qui rit e il servizio offerto con il marchio Le chat qui rit vi sia una grande differenza e allo stesso tempo i due marchi constano sia di parti denominative differenti che di parti grafiche distinte. Eppure, il consumatore potrebbe essere portato a considerare un collegamento fra le due attività ed a supporre che vi sia un rapporto contrattuale tale che vi sia un collegamento fra i due prodotti.

Con sentenza dell'11 novembre 1997 (caso C-251/95 anche conosciuto come Puma vs. Sabel) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciandosi in merito all'interpretazione dell'art. 8 della DM, ha risolto la questione negando che esista il rischio di associazione tout court.

In sostanza, la Corte ha affermato che le somiglianze tra i due disegni in basso devono essere valutate “globalmente, tenendo presenti tutti i fattori pertinenti della fattispecie, e segnatamente la notorietà del marchio sul mercato, l'associazione che può essere stabilita con il segno utilizzato o registrato e il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati”.

In altre parole la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sostiene che il rischio di associazione rientra nella nozione più grande di rischio di confusione e non costituisce una categoria concettuale autonoma.



⁶ Vocabolario Zingarelli, Zanichelli, 1971 p. 133.

4. FUNZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE SVOLTE DAL MARCHIO

Negli ultimi tempi e, grazie anche all'intervento del legislatore e del giudice comunitario, si è ravvisato come, oltre alla funzione che possiamo definire primaria o di indicazione della provenienza, il marchio sia meritevole di protezione anche con riferimento ad altre funzioni da esso svolte sul piano socio-economico. Da una parte, e basandoci su quelle disposizioni che prevedono la libera trasmissibilità del marchio, svincolato cioè dalla contemporanea trasmissione dell'azienda, il marchio ci appare come un fattore capace di garantire la qualità del prodotto; dall'altra parte, in considerazione della natura suggestiva posseduta da alcuni marchi, che ancora possiamo indistintamente chiamare celebri o notori o dotati di alta rinomanza, il marchio si manifesta come garanzia della reputazione o del goodwill⁷ posseduto dal prodotto. A quest'ultimo proposito con contorni più o meno sfumati si parla anche di **funzione attrattiva del marchio**.

Ciò premesso giova precisare che il marchio nella teoria classica è visto come un bene immateriale⁸ (*corpus mysticum*), ovvero un bene che non possiede un'esistenza sensibile ma che necessita, per poter essere percepito dai sensi, di materializzarsi (*corpus mechanicum*) dovendo essere a sua volta riprodotto illimitatamente ed in modo simultaneo in differenti luoghi.

Proprio quest'ultimo aspetto ci porta ad un'ulteriore considerazione, e cioè che affinché il marchio possa svolgere le sue funzioni **non basta la mera unione fra segno e prodotto ma tale collegamento deve poter essere percepito dal mercato** (intendendo con tale espressione, sotto il profilo soggettivo, tanto il pubblico dei consumatori che quello dei concorrenti che quello dei distributori).

Il mercato gioca un ruolo essenziale in tutte le problematiche afferenti la vita di un marchio. Esso, infatti, concorre a determinare quel fenomeno conosciuto come **secondary meaning**, o uso riabilitante del marchio, che si verifica quando un segno originariamente privo o scarsamente dotato di capacità distintiva si trasforma (a seguito per lo più di campagne pubblicitarie) in un segno registrabile, proprio per la circostanza di avere acquistato nella mente dei consumatori la capacità di distinguere il prodotto. Oppure, qualora questo fenomeno intervenisse dopo la registrazione, il mercato svolgerebbe un ruolo determinante nel far diventare il marchio inattaccabile sotto il profilo della nullità o comunque nel trasformarlo da marchio debole a marchio forte.

Allo stesso tempo il mercato concorre a determinare il fenomeno opposto (**volgarizzazione del marchio**), per cui un segno che originariamente era dotato di capacità distintiva divenga in seguito il termine per designare un genere di prodotti o servizi. Si tratta delle rare ipotesi in cui il marchio decade perché divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o della inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o del servizio.

Si pensi al caso di *Thermos* che in passato distingueva tutti i contenitori termici o di *Nylon* che identifica un particolare prodotto chimico ma che nasce come marchio frutto del lavoro di ricerca e sviluppo di una partnership fra imprese di New York (Ny) e Londra (Lon). La sottolineatura sopra riportata al caso dell'inattività sta ad indicare che deve essere cura del titolare del marchio lottare contro tale fenomeno, magari con campagne pubblicitarie apposite o facendo fare espressa menzione nei principali dizionari

⁷ In passato la dottrina italiana tendeva a parlare a tal proposito di avviamento.

⁸ Cfr. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 1960, 305 ss e 526 ss. L'Autore rawede in ciascun diritto di proprietà intellettuale ed industriale una giustificazione concorrenziale giacché per quanto ognuno di questi diritti si traduca in limitazioni alla libertà di azione dei terzi e quindi alla libertà di concorrenza, in realtà concorre al conseguimento degli stessi obiettivi di interesse generale ai quali è preordinato il sistema economico basato sul principio della libertà di concorrenza.

che la parola corrisponde ad un determinato marchio registrato. Il mercato, pertanto, concorre a determinare il significato secondario del segno o a privare il segno di significato imprenditoriale, ma non è di per sé capace di determinare *in toto* tali fenomeni essendo sempre e comunque da valutare come abbia agito l'imprenditore.

Rimane ora da vedere, in sede di premessa generale, un ultimo aspetto, ovvero la valenza "**monopolistica**" del diritto che spetta in capo al titolare del marchio. Esso, infatti, comunque sorto, in base a registrazione o per effetto della notorietà indotta dall'uso, attribuisce un diritto esclusivo sul segno prescelto, precludendo ai concorrenti determinati comportamenti, vale a dire l'impiego di segni confondibili.

Tale caratteristica, che parrebbe propria di tutti i diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli di utilità, disegni ornamentali), acquista in questa sede un ulteriore valore. Infatti, mentre nei brevetti per invenzione la tutela è limitata nel tempo e vi è un collegamento con la natura "industriale" e quindi con la - almeno indiretta - destinazione alla produzione ed alla commercializzazione dei beni, il monopolio conferito dal marchio è in linea di principio potenzialmente perpetuo, bastando la semplice rinnovazione, previa dimostrazione⁹ che di esso ne sia stato fatto uso, ogni 5 anni.

L'interferenza che ne scaturisce fra diritto dei marchi e diritto della concorrenza è stata anche oggetto di analisi della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che nella sua sentenza conosciuta come HAG II ha affermato che il diritto di marchio "**costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare**"¹⁰. Un prodotto privo di marchio può infatti oggi essere commercializzato con successo in un esiguo novero di generi merceologici, tanto che alcuno ha affermato che i marchi sono oggi "né più né meno che la base della maggior concorrenza nel mercato"¹¹.

È visibile a tutti la circostanza che il pubblico è sempre più incline ad orientare le proprie scelte in base al marchio ed alla conoscenza dell'origine del prodotto che esso indirettamente induce. In alcuni settori l'immagine di quest'ultimo è l'elemento che più di ogni altro condiziona l'acquisto da parte del consumatore. Così, il rapporto fra le due discipline (quella della proprietà industriale e quella della concorrenza) va interpretato più nel senso della loro permeabilità che in quello di una loro separazione, e lo stesso ambito di tutela delle privative industriali sarà determinato dai principi fissati in relazione alla leale concorrenza.

5. TIPI DI MARCHI

Come accennato, esistono varie tipologie di marchi. Ciò che può cambiare è l'ambito geografico in cui un marchio gode tutela (marchi nazionali, comunitari e internazionali), la struttura posseduta da questi (marchi denominativi, grafici, misti, tridimensionali), nonché il fine stesso per il quale l'imprenditore, anche se è meglio parlare di titolare, appone il marchio al prodotto (marchi semplici, di garanzia, collettivi), la percezione che di essi ha il pubblico (marchi forti, deboli) o infine l'uso che di essi ne viene fatto (marchi noti, che godono di rinomanza, o, ipotesi del tutto inversa, marchi di riserva).

⁹ Peraltro, sia nel sistema comunitario che in quello italiano non è necessario produrre agli uffici l'evidenza dell'utilizzazione o una dichiarazione di avvenuta utilizzazione come ad esempio in USA e in Portogallo.

Tuttavia, sono diverse le sedi di contenzioso in cui la parte avversa può chiedere la dichiarazione della decadenza per non uso.

¹⁰ Corte di Giustizia CEE, 17 ottobre 1990 in Racc. 1190, I - pp 3711 e ss..Cfr. il commento di Vanzetti A, Sulla sentenza Hag 2, 1991, n., p.II-536, Giurisprudenza Commerciale, A. Giuffrè Editore S.p.A.

¹¹ Cfr. Cornish, Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights, 2a ed. Londra, 1989, p.393 e ss e Carlo E. Mayr, Marchio ed Antitrust, in "Diritto Antitrust italiano", a cura di A. Frignani, R. Pardolesi, C. Osti, Zanichelli, 1990.

A) Tipologia di marchi a seconda dell'ambito geografico di registrazione

L'impresa che vuole registrare un marchio può esercitare in questo momento tre opzioni a seconda della sua intenzione di esportare o meno il proprio prodotto all'estero.

Qualora non intenda esportare, e quindi intenda gestire un mercato ristretto ai confini nazionali, la dimensione più naturale (soprattutto in termini di economicità) sarà quella di registrare il marchio solo presso l'ufficio centrale del proprio Paese (in Italia la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi¹²) e sottoporlo alla disciplina propria dello Stato in cui opera.

Il **marchio nazionale**, pertanto, è sottoposto ad una disciplina che, per quanto armonizzata, risulta differente da Stato a Stato. Ciò che può differire maggiormente sono le norme che attengono alla procedura di registrazione e quelle che si riferiscono alle azioni in difesa del marchio indistintamente in sede giudiziale o in sede amministrativa ovvero davanti all'ufficio centrale nazionale. La Direttiva Marchi in primo tempo si è limitata "al ravvicinamento alle disposizioni nazionali che avevano un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno". Tuttavia, già nel por mano ai lavori di armonizzazione, la maggior parte dei legislatori nazionali ha colto l'occasione per intervenire nel modo più ampio sulla legislazione in vigore, da una parte, introducendo le disposizioni facoltative previste dalla direttiva e utili per adeguare la nuova disciplina alle nuove realtà industriali e commerciali e, dall'altra parte, anticipando o coordinando la disciplina nazionale con i contenuti del Regolamento sul Marchio UE introducendo norme non previste nella Direttiva Marchi quali il principio della libera cessione del marchio.

La nuova Direttiva Marchi ha, invece, stabilito, con un termine lungo di implementazione, modifiche concernenti la decadenza dei marchi non usati e, con un termine di tre anni, modifiche sostanziali che attengono alla nozione stessa di marchio registrabile (si pensi al fatto già accennato che ora non è più necessario il requisito della rappresentabilità grafica del marchio ma occorre una rappresentazione tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare).

Il **marchio dell'Unione Europea**, invece, è un titolo di proprietà industriale¹³ introdotto dal legislatore europeo nel 1994 ma operativo dal 1 Aprile 1996 per permettere alle imprese che operano in una fetta rilevante del mercato interno di ottenere una tutela unitaria dei propri marchi in tutto il territorio dell'Unione Europea. Ciò con cui va esplicitamente a confliggere il marchio dell'Unione Europea è il principio di territorialità nazionale, caratteristico del diritto di marchio, in modo da facilitare la libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno del territorio del mercato interno.

La normativa del marchio dell'UE si ispira ad alcuni principi guida, di seguito illustrati.

Il *principio di unità*, nel senso che esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: un marchio dell'UE può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Unione Europea. Da tale precetto si desume che il marchio dell'Unione Europea può essere richiesto e concesso solo per tutto il territorio dell'Unione Europea. Così, qualora alla domanda non facesse seguito la registrazione (perché negata dall'Ufficio per una delle cause assolute di nullità previste dal Regolamento sul Marchio

¹² <http://www.uibm.gov.it/>.

¹³ La qualifica di nuovo titolo di proprietà industriale si può evincere dalla normativa di base con la quale è stato emanato il RMARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA, ovvero l'art. 235 del Trattato di Roma. In quest'articolo, conosciuto come "dei poteri impliciti", si prevede l'obbligo dell'unanimità in seno al Consiglio CEE qualora la materia oggetto del regolamento non siano già competenza della Comunità. Al contrario la DM è stata emanata ex art. 100A (dove si prevede la maggioranza qualificata) nell'ambito di quella normativa specificamente destinata a completare il mercato interno.

UE o per opposizione di un titolare di un marchio nazionale registrato anteriormente magari solo in un Paese membro o a seguito dell'azione di cancellazione), il marchio dell'Unione Europea verrebbe negato *in toto*, ovvero non solo rispetto a quel paese dove è stata riscontrata la causa di nullità, ma anche con riferimento a tutta l'Unione Europea. Sicché, rimarrà al titolare la sola possibilità di convertire la propria domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea in domande nazionali in modo da godere della data di deposito della domanda comunitaria in quelle giurisdizioni nazionali dove non vi è alcun impedimento (relativo o assoluto) alla registrazione del marchio.

Il principio di relativa autonomia. Qualora si adottasse un principio di autonomia assoluta il marchio dell'Unione Europea dovrebbe essere sottomesso unicamente alle norme comunitarie, non essendo applicabili allo stesso le norme nazionali degli Stati membri. Al contrario, nel Regolamento sul Marchio UE vi sono disposizioni come quella contenuta nell'art. 14 (casi di infrazione del marchio) che mettono sullo stesso piano il diritto comunitario ed il diritto nazionale. Un altro caso in cui questa parità a livello normativo è manifesta, si trova in quelle disposizioni che considerano il marchio come oggetto di proprietà: in questo caso il Regolamento sul Marchio UE regola solo alcune questioni basiche rimettendo al diritto nazionale la soluzione delle altre questioni.

Terzo e ultimo principio guida del Regolamento sul Marchio UE è il *principio di coesistenza del marchio dell'Unione Europea con i marchi nazionali*.

In nessun momento dei lavori preparatori al Regolamento sul Marchio UE, infatti, si è pensato che il marchio dell'Unione Europea dovesse sostituire i marchi nazionali. Ma il Regolamento sul Marchio UE va al di là di tale riconoscimento e in alcune norme stabilisce una vera e propria permeabilità fra i due sistemi. Le principali manifestazioni di questa sono: la possibilità di rivendicare la preesistenza del marchio nazionale nel momento in cui si domanda la registrazione di un marchio (con il fine di "abbandonare" il marchio nazionale e il pagamento delle relative tasse, forte del titolo acquisito per tutto il territorio dell'Unione); e la possibilità di trasformare una domanda di marchio dell'Unione Europea o un marchio dell'Unione Europea già registrato nella domanda di un marchio nazionale.

Proprio perché converte il marchio registrato in un marchio nazionale, gli Uffici centrali dei singoli Paesi designati (o quello del Benelux) possono, entro il termine di dodici e/o di diciotto mesi a partire dalla data del deposito internazionale, rifiutare la registrazione del marchio sempre che ricorrano i motivi di denegazione assoluta o relativi stabiliti dalla legge nazionale.

NOZIONE TERRITORIALE DI UNIONE EUROPEA PER IL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Austria	La Repubblica d'Austria
Belgio	Il Regno del Belgio
Bulgaria	La Repubblica di Bulgaria
Cipro	La Repubblica di Cipro
Danimarca	Il Regno di Danimarca, escluse Groenlandia e Isole Færøer
Estonia	La Repubblica di Estonia
Finlandia	La Repubblica di Finlandia
Francia	La Repubblica francese, inclusi i territori d'oltremare: Martinica, Guadalupa, Réunion, Guyana. Sono esclusi i seguenti territori: Nuova Caledonia, Wallis e Futuna, Polinesia francese, Territori delle terre australi e antartiche francesi, Mayotte (Articolo L. 811-4, FR-CPI)
Germania	La Repubblica di Germania
Grecia	La Repubblica di Grecia
Italia	La Repubblica Italiana (esclusa la Repubblica di San Marino)
Lettonia	La Repubblica di Lettonia
Lituania	La Repubblica di Lituania
Lussemburgo	Il Regno del Lussemburgo
Malta	La Repubblica di Malta
Paesi Bassi	Il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi
Polonia	La Repubblica di Polonia
Portogallo	La Repubblica del Portogallo (incluse le Azzorre e Madeira)
Regno Unito (verosimilmente fino al 31 ottobre 2019)	Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Gran Bretagna costituita da Inghilterra, Scozia e Galles); Gibilterra. Le Isole della Manica e l'Isola di Man non sono incluse.
Repubblica Ceca	La Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca	La Repubblica Slovacca
Romania	La Repubblica di Romania
Slovacchia	La Repubblica slovacca
Slovenia	La Repubblica di Slovenia
Spagna	Il Regno di Spagna (incluse le Isole Canarie, Ceuta e Melilla)
Svezia	Il Regno di Svezia
Ungheria	La Repubblica di Ungheria

Rimane da vedere ora la terza opzione, seguendo come criterio guida l'ambito geografico di validità del marchio ovvero il **marchio internazionale**. Con tale espressione ci riferiamo al marchio depositato con le modalità e secondo le condizioni stabilite dall'*Arrangement* di Madrid del 1891 e dal Protocollo di Madrid del 1989 di cui al 15 aprile 2016 fanno parte i Paesi sotto elencati:

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911), at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)¹

Status on March 17, 2019

State/IGO	Date on which State became party to the Madrid Agreement ²	Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol (1989)
Afghanistan.....	–	June 26, 2018
African Intellectual Property Organization (OAPI).....	–	March 5, 2015 ^{5,6}
Albania.....	October 4, 1995	July 30, 2003
Algeria.....	July 5, 1972	October 31, 2015
Antigua and Barbuda.....	–	March 17, 2000 ^{5,6}
Armenia.....	December 25, 1991	October 19, 2000 ^{6,10}
Australia.....	–	July 11, 2001 ^{5,6}
Austria.....	January 1, 1909	April 13, 1999
Azerbaijan.....	December 25, 1995	April 15, 2007
Bahrain.....	–	December 15, 2005 ¹⁰
Belarus.....	December 25, 1991	January 18, 2002 ^{6,10}
Belgium.....	July 15, 1892 ³	April 1, 1998 ^{3,6}
Bhutan.....	August 4, 2000	August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina.....	March 1, 1992	January 27, 2009
Botswana.....	–	December 5, 2006
Brunei Darussalam.....	–	January 6, 2017 ^{5,6}
Bulgaria.....	August 1, 1985	October 2, 2001 ⁶
Cambodia.....	–	June 5, 2015 ^{5,6}
Canada.....	–	June 17, 2019 ^{5,6}
China.....	October 4, 1989 ⁴	December 1, 1995 ^{4,5}
Colombia.....	–	August 29, 2012 ^{5,6}
Croatia.....	October 8, 1991	January 23, 2004
Cuba.....	December 6, 1989	December 26, 1995
Cyprus.....	November 4, 2003	November 4, 2003 ⁵
Czech Republic.....	January 1, 1993	September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea.....	June 10, 1980	October 3, 1996
Denmark.....	–	February 13, 1996 ^{5,6,7}
Egypt.....	July 1, 1952	September 3, 2009
Estonia.....	–	November 18, 1998 ^{5,6,8}
Eswatini.....	December 14, 1998	December 14, 1998
European Union.....	–	October 1, 2004 ^{6,10}
Finland.....	–	April 1, 1996 ^{5,6}
France.....	July 15, 1892 ⁹	November 7, 1997 ⁹
Gambia.....	–	December 18, 2015 ^{5,6}
Georgia.....	–	August 20, 1998 ^{6,10}
Germany.....	December 1, 1922	March 20, 1996
Ghana.....	–	September 16, 2008 ^{5,6}
Greece.....	–	August 10, 2000 ^{5,6}
Hungary.....	January 1, 1909	October 3, 1997
Iceland.....	–	April 15, 1997 ^{6,10}
India.....	–	July 8, 2013 ^{5,6,8}
Indonesia.....	–	January 2, 2018 ^{6,10}
Iran (Islamic Republic of).....	December 25, 2003	December 25, 2003 ⁵
Ireland.....	–	October 19, 2001 ^{5,6}
Israel.....	–	September 1, 2010 ^{5,6}
Italy.....	October 15, 1894	April 17, 2000 ^{5,6}
Japan.....	–	March 14, 2000 ^{6,10}
Kazakhstan.....	December 25, 1991	December 8, 2010
Kenya.....	June 26, 1998	June 26, 1998 ^{5,6}
Kyrgyzstan.....	December 25, 1991	June 17, 2004 ⁶
Lao People's Democratic Republic.....	–	March 7, 2016 ^{6,10}

(continuation)

State/IGO	Date on which State became party to the Madrid Agreement ²	Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol (1989)
Latvia	January 1, 1995	January 5, 2000
Lesotho	February 12, 1999	February 12, 1999
Liberia	December 25, 1995	December 11, 2009
Liechtenstein	July 14, 1933	March 17, 1998
Lithuania	—	November 15, 1997 ⁵
Luxembourg	September 1, 1924 ³	April 1, 1998 ^{3,6}
Madagascar	—	April 28, 2008 ¹⁰
Malawi	—	December 25, 2018 ⁵
Mexico	—	February 19, 2013 ^{6,10}
Monaco	April 29, 1956	September 27, 1996
Mongolia	April 21, 1985	June 16, 2001
Montenegro	June 3, 2006	June 3, 2006
Morocco	July 30, 1917	October 8, 1999 ⁶
Mozambique	October 7, 1998	October 7, 1998
Namibia	June 30, 2004	June 30, 2004 ⁸
Netherlands	March 1, 1893 ^{3,11}	April 1, 1998 ^{3,6,11}
New Zealand	—	December 10, 2012 ^{5,6,12}
North Macedonia	September 8, 1991	August 30, 2002
Norway	—	March 29, 1996 ^{5,6}
Oman	—	October 16, 2007 ¹⁰
Philippines	—	July 25, 2012 ^{5,6,8}
Poland	March 18, 1991	March 4, 1997 ¹⁰
Portugal	October 31, 1893	March 20, 1997
Republic of Korea	—	April 10, 2003 ^{5,6}
Republic of Moldova	December 25, 1991	December 1, 1997 ⁶
Romania	October 6, 1920	July 28, 1998
Russian Federation	July 1, 1976 ¹³	June 10, 1997
Rwanda	—	August 17, 2013
Samoa	—	March 4, 2019 ^{5,6}
San Marino	September 25, 1960	September 12, 2007 ^{6,10}
Sao Tome and Principe	—	December 8, 2008
Serbia ¹⁴	April 27, 1992	February 17, 1998
Sierra Leone	June 17, 1997	December 28, 1999
Singapore	—	October 31, 2000 ^{5,6}
Slovakia	January 1, 1993	September 13, 1997 ¹⁰
Slovenia	June 25, 1991	March 12, 1998
Spain	July 15, 1892	December 1, 1995
Sudan	May 16, 1984	February 16, 2010
Sweden	—	December 1, 1995 ^{5,6}
Switzerland	July 15, 1892	May 1, 1997 ^{6,10}
Syrian Arab Republic	—	August 5, 2004 ⁵
Tajikistan	December 25, 1991	June 30, 2011 ^{6,10}
Thailand	—	November 7, 2017 ^{5,6}
Tunisia	—	October 16, 2013 ^{5,6}
Turkey	—	January 1, 1999 ^{5,6,8}
Turkmenistan	—	September 28, 1999 ^{6,10}
Ukraine	December 25, 1991	December 29, 2000 ^{5,6}
United Kingdom	—	December 1, 1995 ^{5,6,15}
United States of America	—	November 2, 2003 ^{5,6}
Uzbekistan	—	December 27, 2006 ^{6,10}
Viet Nam	March 8, 1949	July 11, 2006 ⁶

I MARCHI UE E I MODELLI COMUNITARI

Madagascar.....	-	April 28, 2008 ¹⁰
Mexico.....	-	February 19, 2013 ^{6,10}
Monaco.....	April 29, 1956	September 27, 1996
Mongolia.....	April 21, 1985	June 16, 2001
Montenegro.....	June 3, 2006	June 3, 2006
Morocco.....	July 30, 1917	October 8, 1999
Mozambique.....	October 7, 1998	October 7, 1998
Namibia.....	June 30, 2004	June 30, 2004 ⁸
Netherlands.....	March 1, 1893 ^{3,11}	April 1, 1998 ^{3,6,11}
New Zealand.....	-	December 10, 2012 ^{5,6,12}
Norway.....	-	March 29, 1996 ^{3,9}
Oman.....	-	October 16, 2007 ¹⁰
Philippines.....	-	July 25, 2012 ^{5, 6, 8}
Poland.....	March 18, 1991	March 4, 1997 ¹⁰
Portugal.....	October 31, 1893	March 20, 1997
Republic of Korea.....	-	April 10, 2003 ^{5,6}
Republic of Moldova.....	December 25, 1991	December 1, 1997 ⁶
Romania.....	October 6, 1920	July 28, 1998
Russian Federation.....	July 1, 1976 ¹³	June 10, 1997
Rwanda.....	-	August 17, 2013
San Marino.....	September 25, 1960	September 12, 2007 ^{6,10}
Sao Tome and Principe.....	-	December 8, 2008
Serbia ¹⁴	April 27, 1992	February 17, 1998
Sierra Leone.....	June 17, 1997	December 28, 1999
Singapore.....	-	October 31, 2000 ^{5,6}
Slovakia.....	January 1, 1993	September 13, 1997 ¹⁰
Slovenia.....	June 25, 1991	March 12, 1998
Spain.....	July 15, 1892	December 1, 1995
Sudan.....	May 16, 1984	February 16, 2010
Swaziland.....	December 14, 1998	December 14, 1998
Sweden.....	-	December 1, 1995 ^{5,6}
Switzerland.....	July 15, 1892	May 1, 1997 ^{6,10}
Syrian Arab Republic.....	-	August 5, 2004 ⁵
Tajikistan.....	December 25, 1991	June 30, 2011 ^{6,10}
The former Yugoslav Republic of Macedonia.....	September 8, 1991	August 30, 2002
Tunisia.....	-	October 16, 2013 ^{5,6}
Turkey.....	-	January 1, 1999 ^{5, 6, 8}
Turkmenistan.....	-	September 28, 1999 ^{6,10}
Ukraine.....	December 25, 1991	December 29, 2000 ^{5,6}
United Kingdom.....	-	December 1, 1995 ^{3,6,13}
United States of America.....	-	November 2, 2003 ^{5,6}
Uzbekistan.....	-	December 27, 2006 ^{6, 10}
Viet Nam.....	March 8, 1949	July 11, 2006 ⁶
Zambia.....	-	November 15, 2001
Zimbabwe.....	-	March 11, 2015

Fonte: OMPI

In queste convenzioni (il nome infatti non deve ingannare in quanto si tratta di convenzioni internazionali a tutti gli effetti) si stabilisce un sistema di *deposito internazionale*, grazie al quale il deposito effettuato, tramite gli uffici nazionali o tramite l'EUIPO, presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Ginevra dà luogo ad una sorta di fascio di marchi nazionali realizzati con un unico deposito. Per un periodo di cinque anni dal deposito, il marchio internazionale dipende da quello depositato nel Paese d'origine; questo è il fenomeno cosiddetto del central attack nel senso che, qualora in questi 5 anni il marchio venisse attaccato nel paese d'origine e ne venisse dichiarata la nullità, questa travolgerebbe anche i marchi depositati negli altri paesi, salva la possibilità di conversione se la normativa di riferimento è il Protocollo di Madrid. Una volta terminato il quinquennio, la validità della Registrazione Internazionale è completamente svincolata dalla sorte del marchio di base.

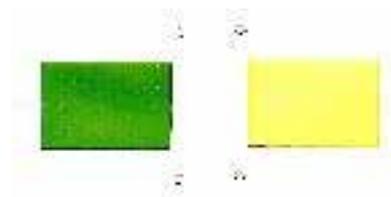
B) Tipologia di marchi a seconda della natura semantica

Se ci si riferisce alla natura semantica avremo la seguente tipologia: marchi denominativi, grafici, misti, tridimensionali e sonori.

Il marchio **denominativo**¹⁴ è costituito da varie lettere che costituiscono un insieme pronunciabile sia esso dotato di significato oppure no. Dal punto di vista concettuale si possono poi riconoscere due sottotipi di marchi denominativi: i marchi suggestivi che alludono alla natura, alle qualità o alle funzioni del prodotto designato per il marchio; e i marchi arbitrari, il cui significato non ha alcuna relazione con la natura, le qualità o le funzioni del prodotto.

Il marchio **figurativo o grafico**¹⁵ (logo) può definirsi come un segno visuale che evoca una figura che si caratterizza per la sua configurazione o per la sua forma esterna. Tenendo conto degli effetti che il marchio può suscitare nel consumatore possiamo distinguere alcuni sottotipi. Il primo di essi è il marchio puramente grafico, ovvero quello che si limita ad evocare nella mente dei consumatori solo e unicamente l'immagine del segno utilizzato come marchio (ad esempio una serie di linee o un colore). Il secondo sottotipo è il marchio figurativo, che non solo suscita nel consumatore una immagine visuale ma anche un determinato concetto concreto. Infine un terzo tipo di marchio grafico si ha quando l'immagine evoca nella mente dei consumatori un concetto astratto al quale si arriva dopo un processo di generalizzazione.

Una considerazione a parte fra i marchi grafici la merita il colore. Il problema principale in questo caso è stabilire se si possa o meno registrare come marchio un determinato colore isolatamente considerato. Nel caso di alcuni prodotti non vi è chi non veda come il colore giochi il ruolo di distinguere il prodotto (si pensi al rosso della Coca Cola, o l'abbinamento cromatico del giallo e del verde per il farmaco Prozac®); ciò malgrado i colori dell'arcobaleno sono pochi e difficilmente si potrebbe giustificare la concessione di un monopolio perpetuo come quello che si concede a mezzo della registrazione del marchio con le ragioni della libera concorrenza all'interno dei mercati.



La registrazione del colore sarà possibile solo quando questi si caratterizzi per particolari combinazioni o tonalità cromatiche. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha poi chiarito¹⁶ che anche combinazioni cromatiche non particolarmente individualizzanti possono essere dei validi marchi qualora la lista dei prodotti sia molto specifica.

¹⁴ Nel proprio sito l'EUIPO definisce "un marchio denominativo" come un "marchio scritto a caratteri di stampa (carattere regolare), con elementi comprendenti lettere, parole, numeri, segni di tastiera e segni di punteggiatura. Il marchio deve essere digitato nel campo "Rappresentazione del marchio denominativo". L'Ufficio pubblica il marchio per cui è stata presentata la domanda nel modo in cui è visualizzato nel modulo di domanda (carattere stampatello e/o corsivo e/o altri segni), con il carattere standard dell'Ufficio. Qualunque testo scritto in un alfabeto diverso da quello dell'UE o in una combinazione di alfabeti diversi deve essere depositato come marchio figurativo".

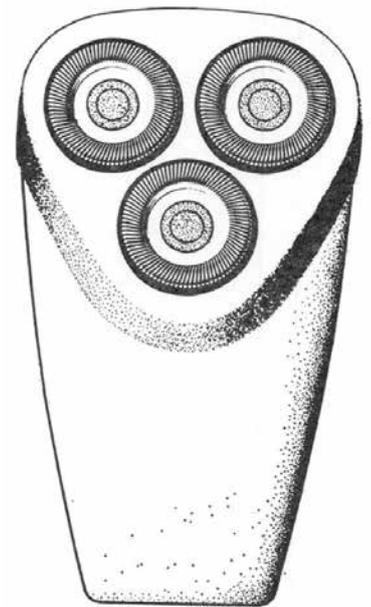
¹⁵ Nel proprio sito l'EUIPO definisce il marchio figurativo come un "marchio composto da elementi esclusivamente figurativi, combinazioni di elementi verbali e figurativi o di altri elementi grafici, elementi verbali in caratteri stilizzati o elementi verbali su più di una riga (per tutti, gli elementi possono essere a colori o di altro tipo) oppure consistere in elementi esclusivamente verbali a colori e in qualunque combinazione degli elementi suddetti. Qualunque testo scritto in un alfabeto diverso da quello dell'UE o in una combinazione di alfabeti diversi deve essere depositato come marchio figurativo. I marchi figurativi comprendono i cosiddetti "marchi emblematici", i "marchi testo e logo" e i "marchi combinazione", ecc. Quando si invia la rappresentazione del marchio a colori è necessario indicare i colori in parole nel campo "Indicazione del/dei colore/i" nel modulo di domanda; è possibile aggiungere i codici dei colori".

Un problema diverso può essere dato dal *secondary meaning* che ha acquistato un determinato colore, ovvero la sua capacità distintiva di fatto, ma in questo caso potrà essere solo il giudice ad analizzare se nel caso concreto possa darsi ad un colore basilico la qualifica di marchio.

Il **marchio misto** è quel marchio composto da un elemento denominativo (una o più parole) e un elemento grafico (una o più immagini). Esso presenta una struttura più complessa del marchio nominativo o grafico, in quanto al momento di verificare l'eventuale somiglianza, bisogna contrapporre un componente principale (che sarà dato da ciò che lo caratterizza) e un componente accessorio. Per l'EUIPO i marchi misti sono da classificare nei marchi figurativi *tout court*.

Fin qui abbiamo parlato di marchi composti da segni bidimensionali. Accanto a questi, però, il mercato conosce (e l'ordinamento giuridico protegge) i **marchi tridimensionali¹⁷ o di forma**, i quali possono essere dati o dalla confezione con la quale si commercializza il prodotto o dalla forma stessa del prodotto quando viene commercializzato. Un esempio di scuola del primo caso (confezione del prodotto) è la bottiglia della *Coca Cola*, la quale sicuramente ha capacità distintiva ed in molti Paesi è registrata come marchio, mentre del secondo (forma del prodotto commercializzato) un esempio può essere il cioccolato *Toblerone*, che viene commercializzato con una particolare forma e alla quale in più di un ordinamento è stata riconosciuta capacità distintiva o la forma delle tre testine circolari che formano un triangolo, tipica dei rasoi elettrici *Philips*.

Sia la Direttiva Marchi che il Regolamento sul Marchio dell'EU, pur ammettendo esplicitamente la registrazione come marchio della "forma del prodotto o della confezione di esso", circoscrivono tale registrazione ad alcune condizioni specifiche. Sono, infatti, esclusi dalla registrazione "i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto".



SI



NO

A ben vedere le ipotesi delineate sono tre. Un primo caso è dato dalla forma c.d. standardizzata del prodotto ovvero quella *imposta dalla natura stessa* di questi al quale difficilmente si potrebbe riconoscere una capacità distintiva. La seconda ipotesi è data dalla forma funzionale, ovvero quella dettata per ragioni di utilità o come dice la norma per *ottenere un risultato tecnico* e quindi monopolizzabile solo

¹⁶ Sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep BV e Benelux - Merkenbureau, conclusioni dell'avvocato generale Léger presentate il 12 novembre 2002 (Racc. pagg. I-3793 e seguenti).

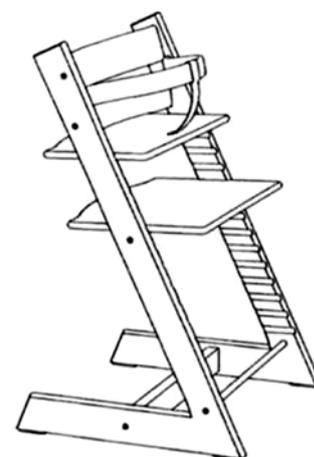
¹⁷ Nel proprio sito l'EUIPO definisce il marchio tridimensionale come un "marchio consistente in una forma tridimensionale (che comprende i contenitori, l'imballaggio e il prodotto stesso). La rappresentazione fornita nell'allegato può consistere in un massimo di sei rappresentazioni della forma. Le viste di un marchio tridimensionale (fino a 6) devono essere allegate come un documento unico (jpeg). Quando si invia la rappresentazione del marchio a colori è necessario indicare i colori in parole nel campo "Indicazione del/dei colore/i" nel modulo di domanda; è possibile aggiungere i codici dei colori".

nei limiti e con le modalità proprie dei brevetti di invenzione. La terza ipotesi è la più problematica in quanto ci induce a considerare l'interferenza fra marchio e diritto d'autore: sono vietate (nel senso che non è permessa la registrazione come marchi) quelle forme che danno un valore sostanziale al prodotto. Ipotesi del genere, in cui cioè la forma del prodotto sia del tutto sproporzionata al suo valore commerciale, sono difficilmente riscontrabili nella pratica (un esempio in tal senso può essere dato da una bottiglia di un liquore disegnata da un famoso scultore) e comunque al momento della valutazione della registrabilità o della eventuale nullità bisognerà sempre tener conto della capacità distintiva che possiede il prodotto (*rectius*: la forma del prodotto).

Un recente caso giurisprudenziale giunto in via interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea concernente la nota sedia Trip Trap commercializzata anche con il marchio Stokke® sembrava poter dare un indirizzo interpretativo univoco o comunque più affidabile.

La decisione della Corte ha invece offerto solo pochi chiarimenti e, di fatto, rimesso la valutazione ad ogni singolo caso concreto da parte dei giudici di merito.

Infine, una nuova recente frontiera si è aperta a seguito di una decisione della Corte di Giustizia UE che ha ammesso la registrazione di un allestimento di un negozio.



NI (in attesa esito definitivo giudizio)

Segno	N. della causa
	10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070

Fonte: EUIPO

Il **marchio di movimento** è - tra i cosiddetti nuovi marchi - uno dei tipi più utilizzati.

Esso è definito come un marchio composto da o esteso a un movimento o a un cambio di posizione degli elementi del marchio e si differenzia dai marchi multimediali perché non contiene (appunto a differenza dei marchi multimediali) una combinazione di movimento e suoni.

Di solito il marchio di movimento include parole, elementi figurativi, etichette, ecc. in movimento senza suoni ed è usato per rivendicare le animazioni (spesso di marchi figurativi) nella comunicazione a video quale quella viene svolta nel web, in televisione o al cinema.

Un marchio di movimento deve essere rappresentato presentando un file video o una serie di fotogrammi in sequenza che mostrano il movimento o il cambio di posizione. Il file video deve essere in formato MP4 e le dimensioni del file non possono superare gli 8 000 Kbps (kilobyte al secondo) e i 20 MB.

Tale accorgimento tecnico fa sì che nella quasi totalità dei casi, da quando è entrata in vigore la riforma del Marchio dell'UE i marchi di movimento si depositano tramite file video ed esclusivamente in modalità elettronica (cosa che peraltro è obbligatoria per i marchi multimediali).

Questo impedisce l'uso della stessa procedura in altri Paesi extra UE o tramite il sistema internazionale perché file video non sono attualmente considerati rappresentazioni accettabili di marchi secondo il sistema di Madrid o la maggior parte dei Paesi extra UE.

La rappresentazione del marchio di movimento può essere accompagnata da una descrizione che deve conformarsi alla rappresentazione senza estenderne l'ambito di applicazione. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

Dai marchi multimediali si differenziano i cosiddetti **marchi sonori** ovvero i marchi composti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.

Anche tali marchi sono molto usati dalla pubblicità, inclusa quella via radio.

Un marchio sonoro deve essere rappresentato presentando un file audio che riproduce il suono o una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.

Il file audio deve essere in formato MP3 e le dimensioni del file non possono superare i due megabyte. I requisiti dell'Ufficio non consentono che il suono sia in stream o in loop. Qualsiasi altro allegato o altri allegati non conformi a questi criteri si intenderanno non depositati.

Come per i marchi multimediali o di movimento, qualora la domanda di marchio dell'Unione europea per un marchio sonoro sia destinata a essere usata come base di una domanda internazionale, il richiedente dovrà essere consapevole e tenere conto del fatto che i file audio non sono attualmente considerati rappresentazioni accettabili di marchi secondo il sistema di Madrid.

Le notazioni musicali possono essere presentate in un unico file JPEG o su un unico foglio A4. «Notazione musicale accurata» significa che la rappresentazione deve includere tutti gli elementi necessari per interpretare la melodia, vale a dire la tonalità, il tempo, il testo (se esistente), ecc.

Se il richiedente presenta sia un file audio sia notazioni musicali, gli sarà chiesto di scegliere quale dei due intende considerare. Se il richiedente presenta un file audio e una rappresentazione di un sonogramma, l'Ufficio eliminerà il sonogramma dal file.

Dal 01/10/2017 l'Ufficio non accetta alcuna descrizione del marchio per marchi sonori, in quanto la rappresentazione del marchio definisce di per sé l'oggetto della registrazione.

I **marchi di posizione** consistono nel modo specifico in cui il segno è posizionato o collocato sul prodotto.

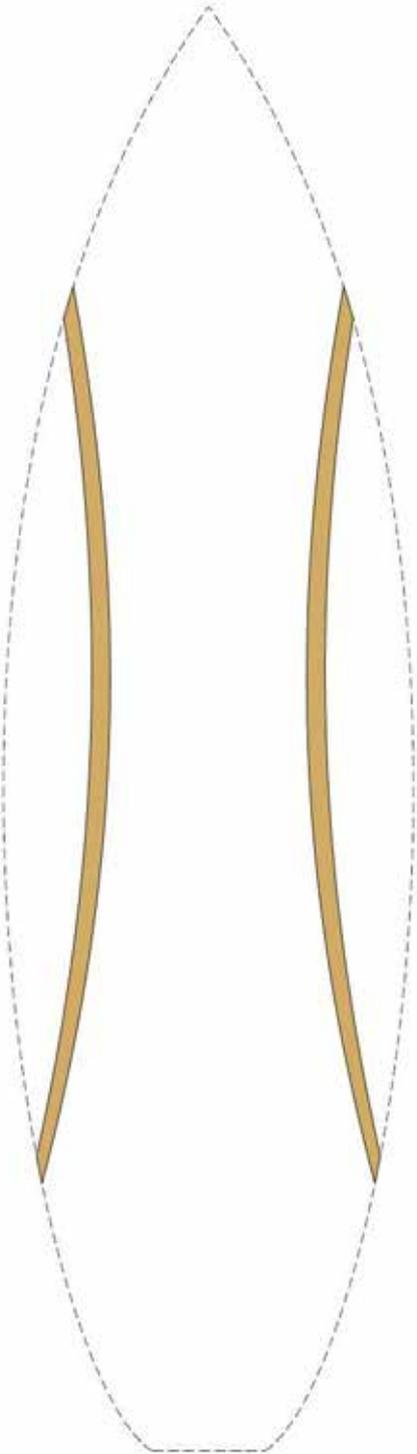
Di solito vengono rappresentati in un unico file JPEG.

La rappresentazione deve definire chiaramente la posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione. Gli elementi che non formano parte dell'oggetto della registrazione devono essere visivamente esclusi, di preferenza attraverso linee interrotte o punteggiate.

È possibile aggiungere una descrizione che corrisponda alla rappresentazione del marchio per indicare le modalità di collocazione del segno sui prodotti e probabilmente è la tipologia di marchi che più di tutti ancora è solita essere oggetto di descrizione.

Un esempio complicato di marchio di posizione è ad esempio la seguente tavola da surf caratterizzata da due linee marroni longitudinali e leggermente convesse in prossimità dei bordi laterali.

Marchio UE No. 18016720



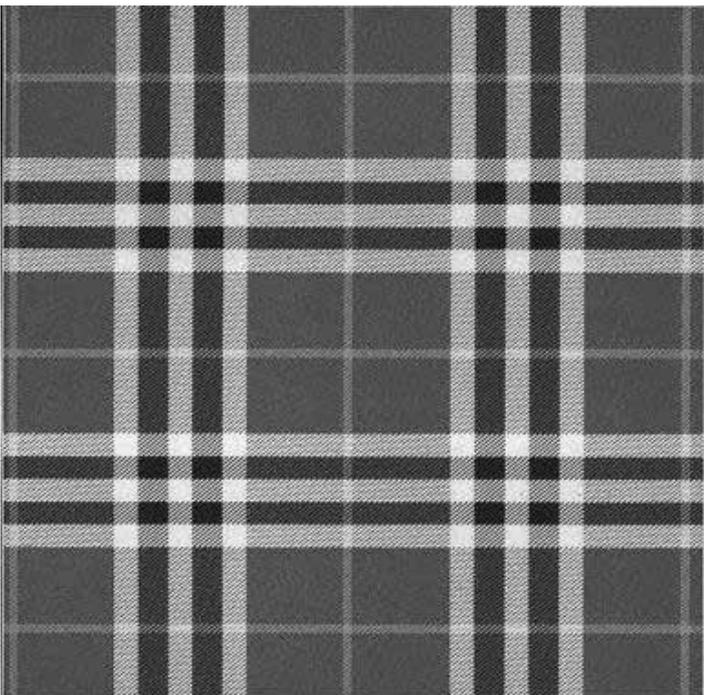
I marchi a motivi ripetuti sono quelli composti esclusivamente da una serie di elementi ripetuti a intervalli regolari.

I tipici esempi concernono il settore della moda come nei casi riportati di seguito.

Marchio UE 15602 di louis Vuitton Malletier



Marchio UE 7190929 di Burberry Limited



Anche in questo caso la rappresentazione avviene di solito tramite un file JPEG e può essere corredata da una descrizione dettagliata di come i suoi elementi sono ripetuti a intervalli regolari. Tale descrizione deve corrispondere alla rappresentazione e non estenderne la portata. È possibile indicare i colori all'interno della descrizione se essi ne sono parte integrante.

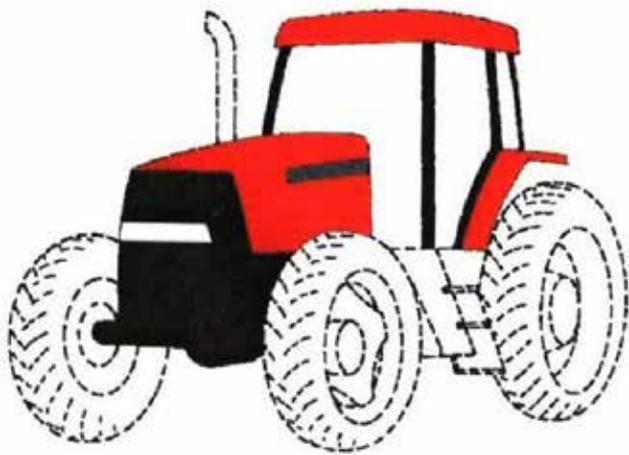
Infine, i **marchi di colore** sono quelli composti da un unico colore senza contorno o da una combinazione di colori senza contorni.

Ciò che è protetto è la tonalità di colore(i) e, nel caso di più di un colore, la disposizione sistematica dei colori in modo predeterminato e uniforme.

In materia di marchi di colore c'è stata un'ampia giurisprudenza da cui è, ad esempio, emersa l'obbligatorietà di depositare un riferimento a un codice di colore generalmente riconosciuto, come Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK e di specificare i prodotti per i quali si chiede la protezione.

È importante che il richiedente che voglia rivendicare il colore o la combinazione dei colori come segno distintivo autonomo espliciti la propria richiesta qualificando la domanda di registrazione come marchio di colore perché altrimenti EUIPO potrebbe qualificarlo come marchio figurativo o come marchio di posizione.

Ad esempio, nel caso del MUE 9045907 sotto rappresentato il richiedente ha dovuto chiarire che si voleva rivendicare un colore e non la posizione dello stesso sul trattore.



C) Tipologia di marchi a seconda della funzione svolta dal marchio

Come detto, la funzione primaria del marchio è quella di indicare la provenienza del prodotto da una determinata impresa. Sempre più però gli imprenditori cercano di comunicare, a mezzo dello stesso marchio, un messaggio più complesso. È il caso dei **marchi di certificazione** o di qualità e dei **marchi collettivi**.

Il primo può essere definito come quel segno che certifica le caratteristiche comuni, in particolare la qualità, le componenti e l'origine dei prodotti o servizi elaborati o distribuiti da persone autorizzate e

¹⁹ *Caso Sigel vs Chicken Delight, Inc.*, 171 USPQ, 269, 1979, 9th circuit, pp 273 e ss.

controllate dallo stesso titolare del marchio. Da tale definizione si desume che il marchio di garanzia svolge una funzione parzialmente diversa da quella che svolge il marchio semplice, in quanto prevale la funzione di indicazione della qualità del prodotto.

Giova però sottolineare che il controllo della qualità dei corrispondenti prodotti o servizi è solo un onere in capo al titolare del marchio e non imposto dall'ordinamento giuridico. L'unico obbligo che questi impone è che insieme alla domanda di registrazione venga depositato un regolamento d'uso del marchio dove si indichino le caratteristiche del prodotto o del servizio, nonché le misure di controllo e le sanzioni qualora non venissero rispettate le norme stabilite dal regolamento. Dal punto di vista dei consumatori tale marchio si distingue per la identica o tendenzialmente costante qualità dei prodotti messi in commercio da diversi imprenditori.

Il marchio collettivo invece è giustificato dalle stesse ragioni del marchio individuale. La funzione che esso svolge è infatti quella di indicare l'origine dei prodotti; solo che in questo caso (anziché aversi il riferimento ad un singolo imprenditore) il collegamento viene fatto in relazione ad un'impresa come membro di un'associazione della quale formano parte altre imprese.

Oltre all'obbligo anche in questo caso previsto del deposito del regolamento d'uso, vi sono quasi sempre altre tre norme speciali come la previsione che possano essere registrati come marchi anche nomi geografici, senza le limitazioni abitualmente stabilite a tal proposito dal legislatore, che il marchio collettivo non possa essere trasmesso a terzi o la previsione come causa di decadenza del marchio della circostanza che venga arbitrariamente negato il diritto di entrare nell'associazione ad un'impresa che abbia i requisiti stabiliti nel regolamento d'uso. Quest'ultima disposizione è chiaramente nel senso della permeabilità fra tutela della proprietà industriale e libertà di concorrenza, essendo diretta a salvaguardare la posizione particolare dell'impresa nell'interesse generale del mantenimento di un efficace sistema concorrenziale.

Tra le differenze tra i marchi collettivi e i marchi di certificazione vi sono anche i profili soggettivi dei richiedenti tali privative. Infatti, i marchi di certificazione dell'Unione europea possono essere chiesti da qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le istituzioni, le autorità e gli organismi di diritto pubblico, a patto che tale persona non svolga un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi della categoria certificata.

I marchi collettivi, invece, possono essere depositati solo dalle associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

D) Tipologia di marchi a seconda dell'uso

L'uso costituisce per il marchio un fattore essenziale: funge da spada di Damocle essendo la sua validità preordinata al fatto che ne venga fatto un uso effettivo e da esso si possono ricavare conseguenze importanti. Tra queste una prima conseguenza, come accennato, è data dal fenomeno del *secondary meaning*, ovvero dell'effetto sanante che può avere la diffusione del marchio e la conseguente consapevolezza da parte dei consumatori che questi corrisponde ad un determinato prodotto. Oltre a ciò, attraverso l'uso del marchio (che giova specificare può essere intenso o debole, qualora sia o meno il frutto di frequenti e grandi campagne pubblicitarie, o di importanti cifre di vendita) si possono

distinguere due tipi di marchio: il *marchio notorio* e il *marchio che gode di rinomanza*.

Il **marchio notorio** può essere definito come quel marchio che è conosciuto solo dai consumatori di una determinata classe di prodotti. Per fare un esempio il marchio *fender* (con la grafica caratteristica della f) è sicuramente un marchio conosciuto da tutti gli appassionati di chitarre e altri strumenti musicali, ma non altrettanto si può dire per l'intero pubblico dei consumatori. A sua volta il marchio *Coca Cola*, che come vedremo di qui a poco è un classico esempio di marchio che gode di rinomanza, è conosciuto da tutti i consumatori, di qualsiasi prodotto.

Orbene le conseguenze che il diritto collega al marchio notorio sono assai diverse da quelle che si verificano nei casi di marchi che godano di rinomanza. Il marchio notorio infatti può distruggere la novità (che in materia di marchi significa diversità rispetto agli altri marchi) di un marchio e quindi impedire la registrazione di marchi che siano confondibili con esso, anche qualora non sia stato previamente registrato.

Marchio che gode di rinomanza come accennato è quello conosciuto da tutti i consumatori, ovvero anche quelli appartenenti a mercati diversi da quelli ai quali corrispondono i prodotti differenziati dal marchio, e che, come vuole la stessa definizione, gode di una certa rinomanza, reputazione, *goodwill* diremmo con gli anglosassoni. La tutela di codesta figura si manifesta, quindi, in relazione al rischio di debilitamento della sua forza distintiva e di approfittamento da parte di terzi della sua potenza pubblicitaria.

Si tratta soprattutto di una tutela che deve andare al di là dei limiti merceologici di validità del marchio e che quindi rompe con il principio di specialità proprio del diritto dei marchi. Così il marchio Coca cola, per rimanere sempre all'esempio fatto, non solo è un marchio appetibile per il mercato delle bevande rinfrescanti, ma lo può essere anche per articoli diversi come l'abbigliamento, *gadgets* o altri.

In tal senso, sia la direttiva marchi sia il regolamento del marchio dell'UE prevedono espressamente ipotesi di inappropriabilità del segno quando, indipendentemente dalla affinità dei prodotti e dal pericolo di confusione, l'uso del marchio successivo trarrebbe indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore, o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Certo rimane difficile stabilire a priori, e cioè senza confrontarsi con un caso determinato, quando il pregiudizio o il vantaggio potranno concretamente determinarsi. In altre parole, non è facile stabilire cosa significhi trarre vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza altrui. Sicuramente, però, è possibile stabilire una relazione e cioè, tanto più il marchio godrà di rinomanza, tanto meno importante sarà l'affinità merceologica, così, *mutatis mutandis*, se il marchio godrà di una limitata rinomanza allora l'affinità merceologica tornerà a giocare di nuovo il ruolo di limite della tutela, quantomeno per circoscrivere solo ad alcune classi l'ampliamento della tutela.

Infine, sempre in relazione all'uso che viene fatto di un determinato marchio, vogliamo segnalare l'esistenza dei c.d. **marchi di riserva o marchi difensivi**.

Accanto ai marchi usati, con maggiore o minore intensità, esistono infatti i marchi non usati (tra i quali si distinguono i due sottotipi sopra citati) e ciò in quanto pur essendo il fine precipuo del marchio quello di essere usato per differenziare i corrispondenti prodotti o servizi, il titolare conserva sempre la facoltà di astenersi dall'utilizzarlo. Conviene ricordare che la DM prevede il principio della obbligatorietà dell'uso per cui nel caso di non uso continuativo per cinque anni si ha la decadenza

(della validità) del segno.

Ciò malgrado il titolare può decidere:

- di registrare un *marchio difensivo* con l'obiettivo di ampliare l'ambito di protezione di un altro suo marchio già registrato (che si può chiamare principale). In questo modo il titolare si tutela previamente sul possibile rischio di confusione che altri marchi possano ingenerare nel pubblico;
- di registrare un marchio di riserva con il fine di farne un uso non immediato ma in un futuro meno prossimo. Quest'ultimo tipo di marchi corrisponde quasi sempre ad una determinata strategia o comunque ad una particolare esigenza di pianificazione imprenditoriale, come ad esempio il rinviare ad un momento futuro il lancio di un prodotto nel mercato.

6. FUNZIONI GIURIDICAMENTE PROTETTE DEL MARCHIO

Il diritto dei marchi (intendendo con tale espressione tutto l'insieme di norme che incidono sull'esistenza dei marchi) protegge due tipi di interessi: l'interesse particolare dei titolari del marchio e l'interesse generale del mantenimento di un sistema efficacemente concorrenziale.

Di qui l'esigenza di stabilire se ci siano dei principi generali grazie ai quali si possa stabilire che ad una determinata funzione svolta dal marchio sul piano socioeconomico corrisponde un insieme di norme grazie al quale tale funzione è regolamentata - e quindi protetta - dall'ordinamento.

Di certo è normativamente tutelata la **funzione del marchio di indicare la provenienza imprenditoriale dei prodotti e servizi** in quanto la differenziazione fra prodotti e servizi nel mercato, come accennato, è indispensabile per un adeguato funzionamento del sistema competitivo.

Storicamente si possono delineare due fasi. In un primo momento, che arriva fino alla rivoluzione industriale, il consumatore era capace di conoscere l'identità del produttore, la sua localizzazione e il suo prestigio e quindi identificava l'impresa nel senso proprio del termine. In seguito, ed è poi la realtà che corrisponde ai giorni nostri, la percezione del collegamento fra marchio e impresa si è alterato, tanto che nella maggior parte dei casi il consumatore ordinario non conosce chi sia il fabbricante dei prodotti che compra abitualmente.

Per fare alcuni esempi, è probabile che alcuni consumatori non sappiano che al marchio Mulino Bianco® corrisponda l'impresa Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni pur comprando quei biscotti per la prima colazione di tutti i giorni.

Tuttavia, non si può sostenere che data tale circostanza, all'indicazione della provenienza imprenditoriale non faccia seguito un impianto normativo che in qualche modo la tuteli. Al contrario, va solo chiarito che la principale funzione svolta dal marchio attualmente consiste appunto nel garantire ai consumatori che, quando comprano uno specifico prodotto contrassegnato con un marchio determinato, otterranno un prodotto che ha la stessa origine (per quanto sconosciuta) dei prodotti con lo stesso marchio acquistati precedentemente.

Così, sempre per rimanere all'esempio testé fatto, il consumatore medio pur non sapendo che Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni è il produttore dei biscotti Mulino Bianco® saprà, dovunque li compri, che sono stati prodotti o confezionati secondo gli stessi procedimenti produttivi, dalla stessa impresa che ha prodotto i biscotti (con lo stesso marchio) da lui acquistati precedentemente. Senza un tale collegamento, se cioè il marchio fosse per ipotesi appropriabile da parte di chiunque (o occupabile come soleva dire la dottrina francese risalente), l'impresa non potrebbe operare e vedrebbe fallire ogni

tentativo di commercializzazione del prodotto.

Allo stesso tempo, è probabile che il piacere di una Birra Messina® sia indifferente al fatto che tale marchio appartiene a Heineken Italia S.p.A. e non ad un birrificio artigianale come quel marchio potrebbe far pensare.

Riflettendo poi su fenomeni diversi fra loro come il marchio collettivo e la licenza del marchio, ma che hanno in comune il fatto che l'origine non viene messa in collegamento con una determinata impresa bensì con diverse imprese, si arriva alla conclusione che tale funzione deve essere interpretata in un senso ampio tale da includere anche la provenienza da un gruppo di imprese che si associano o che sono vincolate da rapporti contrattuali per l'utilizzazione plurima del marchio.

Più controverso è se sia giuridicamente tutelata la **funzione di indicare la qualità dei prodotti e servizi**.

Per fare un esempio, è molto probabile che il consumatore non sappia che al marchio Mulino Bianco corrisponda la impresa Barilla pur comprando quei biscotti per la prima colazione di tutti i giorni.

Orbene, se è pacifico proteggere la funzione di indicazione imprenditoriale del prodotto non altrettanto si può dire della seconda funzione, quella che vuole il marchio come indicatore della qualità del prodotto. Se, infatti, dal punto di vista socioeconomico (intendendo con tale espressione ciò che avviene nella realtà del mercato e nell'esperienza del consumatore medio) è innegabile che il marchio indichi al consumatore la qualità relativamente costante del prodotto o del servizio, dal punto di vista giuridico sembrano riscontrarsi due opinioni fortemente contrastanti.

Da una parte, vi è la scuola anglosassone che ne riconosce la piena ammissibilità. A tal proposito, in una storica sentenza¹⁹ della Corte Federale Americana si è dichiarato che la concezione storica del marchio come segno che identifica la provenienza del prodotto è stata abbandonata e che il contratto di *franchising* ha convertito la licenza del marchio in una pratica estesa e si è tradotta nella formulazione di un nuovo fondamento del marchio come rappresentazione della qualità del prodotto.

Dall'altra parte, invece, parte della dottrina tedesca e di quella italiana sembrano manifestare un'opinione totalmente contraria, negando che sul piano giuridico il marchio assicuri la qualità costante del prodotto.

Pragmaticamente, occorre distinguere fra le tre ipotesi differenti in cui tale "funzione" si può manifestare, ovvero l'ipotesi in cui:

- il titolare del marchio usa lo stesso segno per differenziare i propri prodotti;
- il marchio sia utilizzato da un terzo perché dato in licenza;
- il marchio sia utilizzato da un terzo perché a questi ceduto.

Nel primo caso non esiste un obbligo da parte del titolare di mantenere la stessa qualità del prodotto, ma tutto ciò avverrà, se avverrà, come frutto della autoregolamentazione che questi (il titolare del marchio) si darà nello svolgere la propria attività di impresa. In un sistema di libera impresa, infatti, l'interesse del consumatore e quello del titolare al mantenimento dello stesso livello qualitativo del prodotto viaggiano su due rette parallele.

Nella seconda ipotesi - che verrà meglio analizzata nel seguito quando parleremo della normativa in tema di licenze - parlare di protezione giuridica della qualità significa, quanto meno, imporre al licenziante l'onere di controllare la qualità dei prodotti o servizi distribuiti dal licenziatario. Come vedremo, l'ordinamento

comunitario più che imporre tale onere prevede la semplice opzione di esercitare tale controllo. Anche in tema di cessione, sia che si opti per un sistema di libera cessione del marchio, che per un sistema in cui la cessione deve avvenire necessariamente con l'azienda, si dovrà imporre l'onere di controllare la qualità dei prodotti affinché si possa affermare che la funzione indicatrice della qualità del marchio trovi nell'ordinamento giuridico adeguata protezione.

Si potrebbe così concludere che l'ordinamento comunitario non stabilisce norme volte a proteggere la qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio; a noi sembra però che l'intenzione del legislatore sia stata quella di riconoscere autonomia e protezione a tale funzione, ma che non si sia voluto circoscrivere la norma dentro una gabbia o, in altre parole, fare in modo che l'agire delle parti venisse limitato oltre misura prevedendo un fitto reticolato di disposizioni con le quali si stabiliva come il controllo andasse esercitato.

Di centrale importanza sono, in questo senso, le norme che stabiliscono la decadenza per sopravvenuta ingannevolezza del marchio e quella per mancato controllo (quest'ultima esperibile solo nei confronti dei marchi collettivi). Giova, da ultimo, precisare che l'onere di cui in oggetto non è mai da intendersi come la impossibilità ferrea di alterare la qualità dei prodotti o dei servizi, bensì presuppone che il titolare mantenga una costanza relativa della qualità e delle caratteristiche dei prodotti o servizi.

La terza **funzione svolta dal marchio**, ovvero quella di **operare come condensatore della reputazione ottenuta dallo stesso** (che può essere tanto buona come cattiva), è forse la più importante, se vista dalla prospettiva dell'imprenditore titolare del marchio.

Ci si domanda così se la buona reputazione del marchio debba essere tutelata già in sede di diritto dei marchi e non con gli strumenti della concorrenza sleale. Va chiarito, però, che per buona reputazione -o *goodwill*- si deve intendere la buona fama di cui godono alcuni prodotti o servizi, differenziati per mezzo di un marchio, tale da far determinare la preferenza nel pubblico dei consumatori. Da tale definizione si desume quindi che il *goodwill* è qualcosa di intangibile che esiste solo nella mente (ma forse anche nello stato d'animo) del consumatore e che lo induce all'acquisto di un determinato bene o servizio.

Ma da cosa è determinata tale reputazione? Probabilmente è nel giusto chi individua tre fattori: la buona qualità dei prodotti o servizi contrassegnati con il marchio, la pubblicità realizzata intorno ad esso e la potenza pubblicitaria o *selling power* del marchio.

La tutela, *ex lege* marchi, del goodwill può avvenire in due modi: da una parte, assicurando ai marchi che godono di rinomanza (che cosa è quest'ultima se non la buona reputazione posseduta dal prodotto) una tutela maggiore di quella concessa agli altri marchi, che vada cioè al di là dei limiti merceologici di registrazione del marchio e, dall'altra parte, prevedendo come causa di interferenza tra marchi diversi il rischio di associazione ed interpretando quest'ultimo come qualcosa di più del rischio di confusione. Entrambi i tipi di norme sono previste dall'ordinamento, pertanto, ci sembra di poter concludere favorevolmente al riconoscimento di tale funzione all'interno dell'ordinamento comunitario.

Infine, resta da analizzare se il marchio svolga o meno una **funzione pubblicitaria** autonoma e se questa abbia un proprio rilievo giuridico. Secondo alcuni, infatti, il marchio non è solo il simbolo del goodwill ma "vende" effettivamente i prodotti e il suo valore si determina con il *selling power* posseduto. Altri, invece, negano tale impostazione sottolineando il fatto che il marchio non è la causa bensì l'effetto, il risultato dell'esito ottenuto. Un marchio ha, cioè, valore perché indica al compratore che il prodotto è di

buona qualità.

Allo stato della dottrina²⁰ fa seguito, necessariamente, una giurisprudenza che oscilla fra l'una e l'altra posizione²¹. Non rimane, così, che mettere in evidenza come la funzione pubblicitaria si manifesti in diversi istituti del diritto dei marchi quali la licenza, la cessione, marchi forti e che godono di rinomanza e, come tale, sicuramente incidono nella valutazione del marchio.

7. IL CONTENUTO DEL DIRITTO SUL MARCHIO

Il titolare di un marchio, come detto, esercita un **diritto di monopolio** sull'uso di tale segno nel mercato per contrassegnare i propri prodotti, sottostando soltanto ai limiti imposti dal principio di specialità e dell'obbligatorietà dell'uso.

Pertanto, la tecnica utilizzata dal legislatore comunitario, e ripresa da quasi tutte le legislazioni speciali nazionali, per definire il contenuto del diritto sul marchio consiste, in *primis* nell'affermare che il marchio conferisce al suo titolare un diritto esclusivo, per poi - *secundis* - precisare, in termini negativi, il contenuto del diritto stesso. In particolare, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo che con il proprio consenso, di usare in commercio un segno identico per prodotti o servizi identici o simili qualora sussista per il pubblico un rischio di confusione o di associazione fra i distinti prodotti contrassegnati.

In terzo luogo la norma offre un elenco, solo a titolo esemplificativo, delle ipotesi con le quali maggiormente si manifesta l'utilizzazione del marchio ovvero l'apposizione del marchio sul prodotto, la commercializzazione di prodotti ed offerta di servizi contraddistinti dal marchio, la importazione e la esportazione di prodotti e servizi recanti il marchio, l'uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Malgrado, come detto, il contenuto del diritto sul marchio consista nella facoltà di farne uso esclusivo e di disporne liberamente, esistono norme che limitano tali facoltà. In particolare, non si può vietare a terzi l'uso del proprio nome in commercio, né di usare nel proprio marchio indicazioni descrittive del prodotto. Allo stesso tempo non si può vietare ai commercianti di pezzi di ricambio ed accessori di fare riferimento a un marchio per indicare il destino dei prodotti. Le norme sopra richiamate sono temperate dal fatto che tale uso deve sempre realizzarsi conformemente alle pratiche leali in materia commerciale ed industriale.

Infine, un aspetto che merita essere analizzato è il fenomeno del c.d. **esaurimento del diritto** ovvero quella regola secondo la quale il titolare del marchio dopo avere apposto il segno sul prodotto ed averlo messo in commercio o dopo aver consentito che il prodotto venisse commercializzato con il suo marchio, non può più opporsi alla ulteriore circolazione del prodotto stesso recante il marchio. Il fenomeno, come verrà esposto nel capitolo successivo, è assai complesso ed ha trovato dapprima una particolare attenzione da parte della Giurisprudenza comunitaria ed in seguito una regolamentazione da parte dello stesso legislatore europeo.

²⁰ Cfr nel senso dell'ammissibilità Schechter, *The rational basis of trademark protection*, Harvard Law Review, 1970, pp 813 ss, e a *contrariis*, A. Vanzetti, op. cit. Per uno studio approfondito sul tema si veda Arean Lanin, *En torno a la función publicitaria de la marca*, Anales de derecho industrial, 1981, pp 475 e ss.

²¹ In particolare ci sembra interessante segnalare la sentenza del Tribunale di Milano del 5 giugno 1975 in *Giur. ann. dir. ind.* 1975, pp 452 e ss, dove si afferma che "fra impegno pubblicitario e funzione distintiva del marchio non è ravvisabile una contrapposizione concettuale, ma al più una relazione strumentale, nel senso che il marchio esplica la sua funzione distintiva anche nella pubblicità dei prodotti che contraddistingue, di guisa che è tutelato anche contro le usurpazioni di cui sia oggetto nella pubblicità di prodotti diversi da quelli del titolare".

Nell'esposizione che segue cercheremo di analizzare più nel dettaglio le questioni sopra accennate.

A) LE FACOLTÀ TIPIZZATE DEL TITOLARE DEL MARCHIO

Come accennato, sia la direttiva marchi che il regolamento sul marchio UE, senza pretesa di esaustività ma solo a titolo esemplificativo, offrono un elenco degli **atti che il titolare di un marchio può proibire ai terzi che usino il marchio senza il suo consenso**.

Il primo fra essi, e non potrebbe essere altrimenti, consiste nella **possibilità di apporre il segno sul prodotto o sul suo confezionamento**. Con tale previsione normativa si potrà proibire la riproduzione o la imitazione del marchio per mezzo di etichette o tramite l'inserzione del marchio stesso nel proprio prodotto, nella confezione esterna così come in qualunque forma di presentazione commerciale del prodotto. Ciò che in definitiva ha inteso fare il legislatore comunitario con tale disposizione è stato vietare qualunque condotta contraffattoria fin dall'origine.

Il secondo divieto riflette una diversa preoccupazione, infatti, **ciò che esplicitamente si vieta è l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio dei prodotti o la fornitura dei servizi sotto la copertura del segno**. Scopo della norma è, pertanto, non solo il vietare l'offerta al pubblico e la commercializzazione al consumatore finale del marchio contraffatto o imitato, quanto ogni atto (anteriore) che si realizzi nella fase precedente alla commercializzazione. Di conseguenza, vi sarà infrazione sia quando il produttore offrirà il prodotto ad intermediari, agenti, rappresentanti che quando avverrà la vendita al minuto del prodotto.

La terza ipotesi si riferisce al **divieto di importare od esportare prodotti sotto la copertura del segno**. Va sottolineato a tal proposito che, includendo l'esportazione fra gli atti vietati, si è dissipato ogni eventuale dubbio sulla illiceità di atti - non del tutto infrequenti - quali la fabbricazione di prodotti contrassegnati con marchi contraffatti ma commercializzati all'esterno dell'Unione Europea.

Infine, il quarto atto tipico che può vietare il titolare del marchio è costituito dall'**uso del segno nella corrispondenza commerciale**, potendosi di conseguenza proibire l'utilizzazione del marchio in carte intestate, fatture, cataloghi e nella pubblicità. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e come verrà detto di qui a poco, vi sono alcune eccezioni come in materia di accessori o pezzi di ricambio o quando viene fatto uso del proprio nome e del proprio indirizzo nonché l'impossibilità di vietare la pubblicità comparativa quando questa avvenga sotto determinate condizioni, essenzialmente legate al fatto di fornire informazioni veritiere al consumatore.

B) LIMITAZIONI DEGLI EFFETTI DEL MARCHIO

Il diritto dei marchi non ha come unico scopo quello di difendere l'interesse del titolare da una eventuale imitazione o contraffazione ma anche quello di **salvaguardare la trasparenza del mercato, assicurare un corretto funzionamento del sistema competitivo, nonché proteggere l'interesse diffuso del consumatore a non essere ingannato**.

Il primo limite consiste **nell'impossibilità di impedire che terzi facciano uso nel traffico economico del proprio nome o indirizzo, anche quando tali indicazioni risultino identiche o simili a un marchio già registrato**. Così con tali norme si proteggono sia gli interessi dei terzi che vogliono utilizzare il proprio nome nel commercio che quello dei consumatori di potere identificare l'impresa dalla quale proviene il prodotto. Va inoltre sottolineato che il nome deve essere interpretato in maniera ampia in

modo da comprendere anche la denominazione sociale o la ragione sociale e che, dato che le norme si riferiscono ad un uso nel commercio, il titolare del marchio non potrà impedire l'uso di tali dati in altri campi come nella pubblicità o nella documentazione commerciale.

Ciò premesso il divieto non ha il carattere dell'assolutezza visto che le norme stabiliscono espressamente che l'uso debba essere fatto conformemente alle pratiche leali in campo commerciale ed industriale. Per quanto non sia facile a priori stabilire quando si concretino le condizioni per cui una condotta sia leale o meno, è auspicabile - in caso di dubbio che si ingeneri un rischio di confusione od un indebito approfittamento della reputazione altrui - accompagnare il proprio nome od indirizzo con alcune misure che permettano ai consumatori di distinguere facilmente fra il marchio, da una parte, e l'altra attività imprenditoriale, dall'altra.

Il secondo limite consiste invece nell'**impossibilità di impedire che terzi facciano uso in commercio di indicazioni descrittive relativamente alla specie, alla quantità, alla qualità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio stesso.**

Come è noto, è vietata la registrazione come marchio di un segno che esclusivamente sia composto da indicazioni descrittive (quelle che per l'appunto si riferiscono agli aspetti sopra descritti). La ratio delle due norme, malgrado un apparente contrasto, sembra così essere la stessa e consiste nel tutelare allo stesso tempo sia gli interessi dei concorrenti che quelli dei consumatori. I primi sono tutelati in quanto possono descrivere alcune caratteristiche del prodotto commercializzato, mentre i consumatori non si troveranno privati di importanti informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti che gli vengono offerti. Anche in questo caso il limite che incontrano i terzi è quello di operare con lealtà.

Il terzo divieto si riferisce ad alcuni prodotti specificamente determinati, ovvero i **pezzi di ricambio e gli accessori**. In questo caso, **il titolare del marchio non può vietare che chi commercializzi tali prodotti ne faccia menzione per indicare il destino finale, in quanto altrimenti difficilmente otterrebbe accesso al proprio mercato rilevante**. Quindi, tale normativa autorizza il riferimento al marchio in qualunque ambito purché si verifichino tre condizioni:

- il riferimento deve avere come oggetto il destino finale non quindi risaltare un'eventuale equivalenza o superiorità con i prodotti contrassegnati dal marchio;
- tale riferimento deve essere necessario per indicare il destino dei prodotti;
- infine il riferimento deve essere fatto conformemente alle pratiche leali del commercio.

In altre parole, il fabbricante dovrà adottare tutte quelle misure necessarie affinché non si dubiti che gli accessori o i pezzi di ricambio provengano dalla stessa impresa a cui si fa riferimento per la commercializzazione dei propri prodotti.

SECONDA PARTE: LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Il sistema del marchio dell'Unione Europea è un **sistema aperto** nel senso che non è sottoposto al requisito di cittadinanza/nazionalità per il richiedente né questi deve dimostrare di ricoprire qualità particolari potendo essere indifferentemente una persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo.

Le domande di marchio dell'Unione Europea possono essere depositate direttamente presso l'EUIPO (ad es. a mezzo posta ordinaria, servizio di corriere privato, consegna personale o via fax, al No. +34 965 131 344).

Tuttavia, **la modalità maggiormente, se non esclusivamente, usata è il procedimento telematico che permette anche una piccola riduzione delle tasse di deposito, per i marchi individuali.**

Per modalità telematica si intende l'uso della piattaforma telematica predisposta dall'EUIPO e non l'uso di posta elettronica che non è considerato un mezzo per il deposito delle domande di marchio. La domanda di marchio dell'Unione Europea deve essere depositata in una delle 22 lingue della Comunità europea: la "prima lingua". È inoltre necessario indicare una seconda lingua, diversa dalla prima e corrispondente ad una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano. Il testo del formulario non deve necessariamente essere nella prima lingua, ma il formulario deve essere compilato in tale lingua. La seconda lingua serve per le procedure di opposizione e di cancellazione e può essere a scelta tra Italiano (che noi spesso però usiamo come "prima lingua"), francese, tedesco, inglese o spagnolo.

La **data di deposito** di una domanda di marchio dell'Unione Europea è quella in cui essa è stata ricevuta dall'EUIPO, a condizione che la domanda contenga i seguenti elementi:

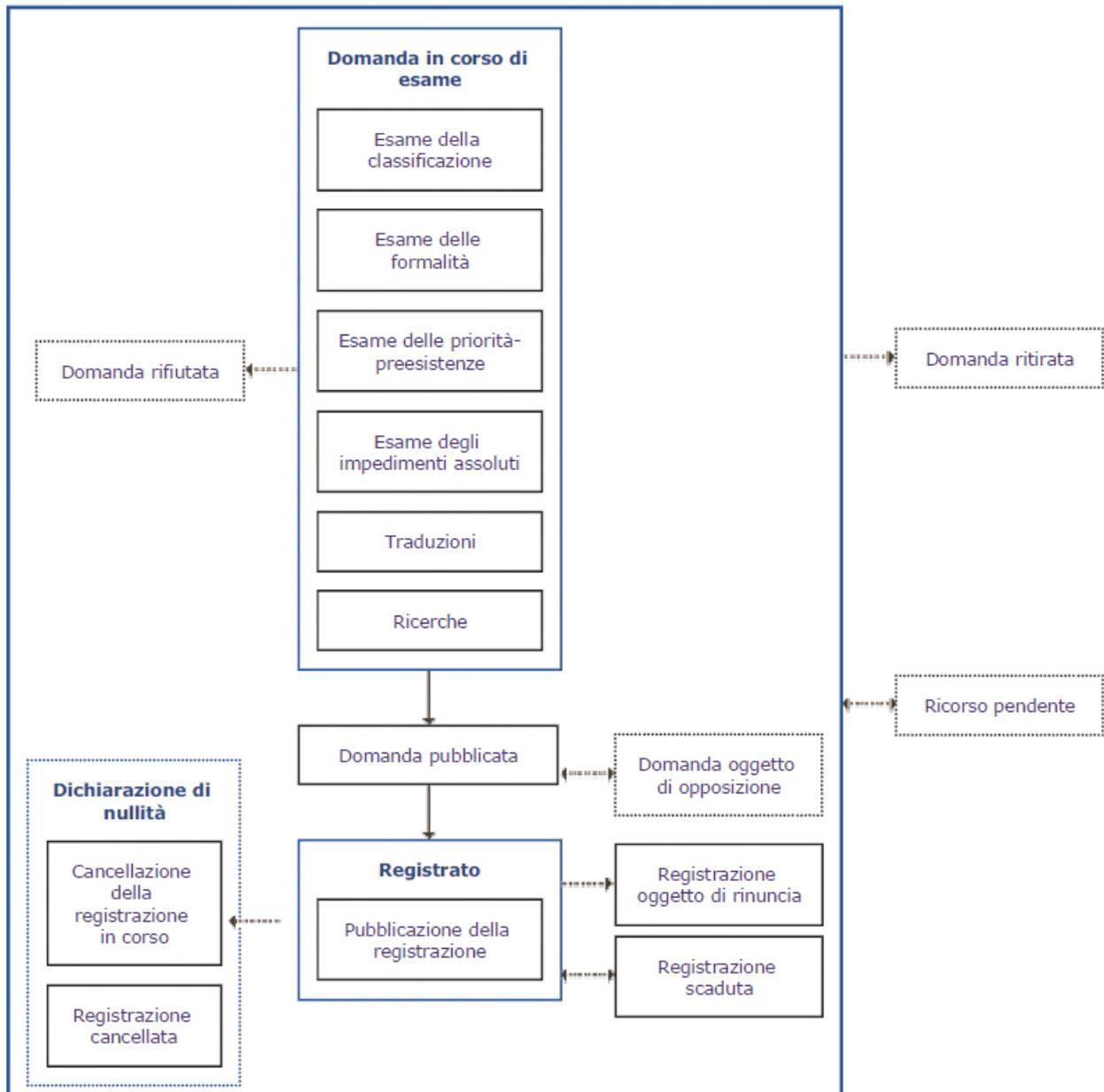
- una richiesta di registrazione di marchio dell'Unione Europea, ossia l'indicazione che viene richiesta la registrazione di un marchio dell'Unione Europea;
- indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto per i quali si richiede la registrazione;
- la rappresentazione del marchio;
- il pagamento della tassa di base, entro il termine di un mese dalla data di presentazione della domanda, al fine di ottenere come data di deposito la data di ricezione.

Salvo diversa indicazione, la tassa di base verrà automaticamente addebitata sul conto corrente del richiedente. Selezionando nel formulario di domanda la casella "pagamento a mezzo bonifico" il richiedente indicherà espressamente di non addebitare l'importo della tassa sul conto corrente.

Qualora non venisse rispettata una qualsiasi delle condizioni richieste per l'attribuzione della data di deposito la data di deposito sarà successiva alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio, oppure la domanda verrà rigettata. L'EUIPO trasmetterà un invito ad ottemperare alle condizioni non soddisfatte entro un periodo di 2 mesi. Se le irregolarità vengono sanate entro tale termine, la data di deposito della domanda corrisponderà alla data in cui verrà soddisfatta l'ultima condizione. In caso contrario, i documenti non saranno trattati come domanda di marchio dell'Unione Europea.

Un'altra avvertenza importante è che **l'elenco originale dei prodotti e servizi inclusi in una domanda di marchio non può essere ampliato**, ma solo limitato. In altri termini, non è possibile aggiungere prodotti o classi alla domanda depositata in origine mentre è possibile depositare una nuova domanda per lo stesso marchio includendo le classi aggiuntive.

Durante il primo mese (termine che però può variare), l'EUIPO esamina la distintività del segno e – se non ravvisa ostacoli – procede alla pubblicazione del marchio nel proprio bollettino telematico.



Fonte: EUIPO

Come si può notare dall'immagine in alto, il momento cruciale per la registrazione del marchio dell'Unione Europea è il trimestre di pubblicazione nel bollettino perché in quella fase ciascun terzo interessato che sia titolare di un diritto anteriore (domande/registrazioni di marchi nazionali e/o comunitari e/o internazionali) può opporsi alla registrazione e – se l'EUIPO accerta che effettivamente i marchi appaiono (anche solo potenzialmente) confondibili – provvede al rifiuto totale e/o parziale del marchio.

Se, invece non risultano opposizioni e/o l'opposizione viene risolta totalmente e/o parzialmente in favore del richiedente il marchio, l'EUIPO provvede ad emettere il certificato di registrazione.

In seguito potrà sempre essere richiesta un'azione di annullamento del marchio anche sulla base di nuovi presupposti che non era possibile esperire in fase di opposizione, quali ad esempio la malafede al momento della domanda di registrazione del marchio dell'Unione Europea.

2. LA DESCRIZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI NELLE DOMANDE DI MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Fino al 19 giugno 2012 chi voleva registrare un marchio in Italia o tramite le procedure comunitarie o internazionali aveva l'opzione di dettagliare i prodotti e i servizi rivendicati oppure di rivendicare genericamente il titolo della testata in modo da ritenere compresi tutti i prodotti/servizi relativi alla testata.

Tale prassi non era condivisa da tutti i Paesi dell'UE, sicché è stata richiesta un'interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea che, con sentenza del 19 giugno 2012 nella causa C-307/10 (conosciuto come caso "IP Translator"), ha stabilito che la rivendicazione dei prodotti e dei servizi debba avvenire con una chiarezza e precisione di per sé sufficiente a determinare l'ambito di protezione richiesto.

Il 2 maggio 2013, l'UAMI e gli uffici nazionali hanno emesso una Comunicazione Comune sull'esecuzione della sentenza "IP Translator" nella quale era anche inclusa una apposita tabella con la quale i singoli uffici nazionali esplicitavano le modalità di interpretazione delle rivendicazioni dei prodotti.

Il minimo comune denominatore di tale comunicazione, tuttora in vigore, era ed è che le indicazioni contenute nel titolo della classe non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti e dei servizi di quella classe, ma sono interpretate nel loro senso letterale. Sicché ogni deposito di marchio dell'Unione Europea (ma anche di marchio nazionale) dovrà contenere l'elencazione analitica dei beni e servizi che si intendono proteggere, preceduti dal numero della classe. Il titolo completo della classe coprirà soltanto il significato letterale dei termini utilizzati.

In una successiva Comunicazione Comune, sono state individuate 11 indicazioni di prodotti o servizi utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di essere meglio specificate, in quanto sono state giudicate troppo vaghe e non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella suddetta sentenza della Corte di Giustizia. Pertanto l'uso di tali termini, se non accompagnato da specifiche, sarà oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

In pratica, per le domande in cui sia riportata una o più delle 11 indicazioni considerate generiche, oltre ad applicarsi la regola dell'interpretazione letterale del precedente punto, è necessario, perché la domanda venga accettata, che l'indicazione in questione sia sostituita con altra/e che risponda/no al requisito di chiarezza e precisione.

Una terza Comunicazione Comune n. 3, illustra i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti/servizi sono sufficientemente chiare e precise.

In termini squisitamente pratici, si raccomanda di usare il database dell'EUIPO denominato **TMClass** e predisporre, prima del deposito di una domanda, la lista dei prodotti e servizi che si intendono rivendicare.

Inoltre, fino al 23 settembre 2016 i titolari dei marchi dell'Unione Europea (o i titolari di registrazioni internazionali estese all'UE) anteriori al 22 giugno 2012 possono depositare un'apposita dichiarazione che specifichi i prodotti per i quali si intendono proteggere i marchi.

Tale dichiarazione si può depositare accedendo alla pagina rilevante del marchio su **e-search plus** nella sezione "iscrizioni". La norma rilevante del regolamento del marchio UE è l'articolo 28.8 e, pertanto, tale dichiarazione si chiama anche Dichiarazione ex art. 28.8.

TERZA PARTE: I DISEGNI E I MODELLI COMUNITARI

1. PREMESSA: UNA FORMA, TANTE POSSIBILI TUTELE

La forma di un prodotto è tutelabile tramite diversi istituti giuridici:

- la normativa specifica sul design (di cui è parte anche il Regolamento sul Disegno Comunitario unitamente al Codice della Proprietà Industriale);
- la normativa sui marchi tridimensionali (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dal regolamento sul marchio dell'Unione Europea o dal Codice della Proprietà Industriale);
- la normativa sulla concorrenza sleale (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dall'art. 2598 cc);
- la normativa sui modelli di utilità (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti tecnici stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale);
- la normativa sul diritto d'autore (anche essa azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dall'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul diritto d'autore).

Nelle pagine che seguono trascureremo le possibilità offerte dalla normativa sulla concorrenza sleale e da quella sui modelli di utilità per concentrarci sugli ultimi significativi sviluppi della normativa sul design.

Con l'emanazione del Regolamento n. 6 del 2002 il legislatore comunitario ha completato il processo di **riforma della normativa sul design**. La riforma è stata effettuata con le stesse modalità che hanno portato alla revisione della normativa sui marchi. E, infatti, dapprima il legislatore comunitario ha emanato una direttiva di armonizzazione delle leggi nazionali sui disegni o modelli e poi ha creato due nuovi titoli di proprietà industriale ovvero il design comunitario registrato e il design comunitario registrato o di fatto.

Occorre chiarire immediatamente che la nostra utilizzazione del termine design non corrisponde ad una necessità imposta dal legislatore comunitario che, anzi, nella versione italiana ha qualificato le suddette privative ricorrendo ad altri due termini; l'uno appartenente al lessico giuridico già in uso (quale la parola modello, sebbene non più qualificandolo come ornamentale ma modello tout court) e l'altro, essendo un termine di nuovo conio giuridico ma pur sempre appartenente alla lingua italiana, qual è la parola "disegno".

La nostra scelta dell'anglismo è dovuta a tre motivi. In primo luogo si vuole dar conto del fatto che ora la normativa europea - e quella italiana che dalla normativa europea trae fondamento - non richiede più la scindibilità fra l'oggetto (che ora, nel linguaggio corrente, chiamiamo comunemente, oggetto di design, e non opera d'arte applicata) e la forma dell'oggetto (che anch'essa, nel linguaggio corrente, ora chiamiamo, comunemente, design).

In secondo luogo, riferendoci al termine design vogliamo testimoniare che le privative appena create dal legislatore comunitario trovano il paradigma giuridico di più sicuro riferimento nell'ordinamento inglese che è stato il primo, fra gli ordinamenti interni dei Paesi Membri dell'Unione Europea, a introdurre l'istituto del design non registrato e a proporre una diversa sistematica della materia.

Infine, ricorrendo al termine design si vuole provocatoriamente criticare, per il tramite di un *tertium nomen* di derivazione anglosassone, la scelta brussellese di identificare lo stesso titolo di proprietà industriale ricorrendo alternativamente a due termini. Scelta che certo non facilita l'interprete né coloro che dovranno praticare la materia e che, tuttavia, è sintomatica dello spirito che ha animato la

riforma ovvero “creare qualcosa di nuovo” nella speranza che questo *quid novi* fosse capace di stimolare l’innovazione delle forme nei settori tradizionalmente votati a ciò (quali l’arredamento e la cosiddetta *fashion industry*) e al contempo offrissi una nozione duttile che potesse fornire tutela anche a creazioni frutto di moderne tecnologie quali, ad esempio, le pagine web.

Peraltro, l’esigenza di “qualcosa di nuovo” nel panorama dei titoli di privativa azionabili *erga omnes* si ravvisava anche nella scelta di campo di non ricondurre a canoni meramente estetici il conferimento di un diritto di esclusiva su una nuova forma.

L’approccio mercantilista, che caratterizza la nuova normativa comunitaria, si fonda sulla convinzione che la maggior protezione del design non soltanto incentiva i singoli progettisti ad eccellere nel proprio campo ma dovrebbe - questo è l’auspicio - incoraggiare anche i processi innovativi, così come la creazione di nuovi prodotti. Di conseguenza, un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risultava (ma davvero risulta?) di fondamentale importanza per l’attuale prevalente industria comunitaria che sempre più dismette i macchinari (salvo reimpiegarli in paesi ove la forza-lavoro degli operai ha basso costo) e investe nei settori a più alto valore aggiunto qual è, principalmente, il marketing strategico.

Vi è da dire, infatti, che la competitività non è avvertita solo per la concorrenza fra imprese a livello intracomunitario ma anche extracomunitario e che l’innalzamento della qualità dei disegni e modelli costituisce una caratteristica importante dell’industria comunitaria ai fini della concorrenza con l’industria di altri paesi e, in alcuni casi come la *fashion industry*, rappresenta il fattore decisivo per il successo commerciale del prodotto in cui trova attuazione. Vi è, quindi, come ha sottolineato autorevole dottrina affrontando in una prospettiva più generale i problemi attuali della proprietà intellettuale, una competizione regolatoria che sempre più spinge verso il basso i requisiti per l’ottenimento della tutela e sempre meno democraticamente tende ad obbligare i Paesi in via di sviluppo ad adeguarsi alle istanze emergenti nei Paesi a capitalismo avanzato.

Infine, un’ultima notazione. I disegni e i modelli continuano ad avere l’aggettivo “comunitario” a differenza dei marchi che ora sono qualificati come “dell’UE”. Tale differente denominazione non nasconde alcuna significativa differenza, solo che il Regolamento che istituisce i disegni comunitari è anteriore al Trattato di Lisbona che “impone” l’uso del termine Unione Europea mentre il nuovo regolamento sui marchi dell’UE (il regolamento 2424/2015) ottempera proprio ai dettami del Trattato di Lisbona.

2. NOZIONE DI MODELLO E/O DISEGNO

Entriamo ora nel vivo della materia e passiamo ad esaminare la nozione di design, secondo la nuova normativa.

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento “**per design s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento**”.

Come già anticipato, l’aspetto del prodotto non è “specificato” come, invece, si faceva nel vigore della precedente normativa italiana ove si specificava che il modello dovesse essere ornamentale.

Ora, la nozione non fa riferimento né a criteri estetici, né a criteri funzionali. L’aspetto del prodotto preso in considerazione è quello che risulta “dalle caratteristiche delle linee...”. Il diritto di esclusiva

coprirà, pertanto, solo le caratteristiche formali che rispondono ai requisiti previsti, ma non la totalità dell'aspetto esterno del prodotto, comprese le sue caratteristiche formali già note o banali. Pertanto, se non nei valori estetici e nei valori funzionali, la ratio della tutela è da rinvenirsi nel riconoscimento del valore commerciale della forma.

Si presume che il produttore che sviluppa un nuovo articolo valuta l'impatto che la forma potrà avere sul successo commerciale del prodotto. Egli è cosciente che l'aspetto esterno può rappresentare un valore economico importante, che può diventare un richiamo per la clientela e, in caso di successo permanente, un "invisible asset" dell'impresa, un elemento importante del suo avviamento. Egli è, quindi, spinto ad investire capitali nella progettazione della forma del prodotto, con la collaborazione del designer e del tecnico.

Ma l'approccio del produttore resta essenzialmente economico: egli investe per realizzare una forma del prodotto che "venda", che ottenga un proprio valore commerciale sul mercato, ed è questo valore commerciale che si vuole tutelare contro la copia o l'imitazione illecita da parte dei concorrenti. Il valore commerciale della forma è un valore economico, che ha più a che fare con le strategie di differenziazione che con la remunerazione dell'investimento e, tuttavia, secondo la vulgata corrente si ritiene che esso abbia un carattere oggettivo e misurabile, che si risolve principalmente nella capacità di quella forma di indurre il pubblico all'acquisto soprattutto laddove la qualità tecnica dei prodotti che incorporano la tecnologia tradizionale spinge sempre più le imprese a confrontarsi sul piano del design dei loro prodotti piuttosto che sulla ricerca di nuove soluzioni tecniche.

Il legislatore comunitario ha ritenuto che la concessione di un diritto di esclusiva sulla forma innovativa di un prodotto con lo strumento del design si giustificasse con il riconoscimento del valore sociale dell'investimento che ha permesso la creazione di tale forma, e quindi per i vantaggi di scelta, di gusto, e di comodità che la commercializzazione di un prodotto con una forma innovativa offre al consumatore.

La tutela della creatività del designer viene demandata ai diritti d'autore nazionali, cumulabili ora con il diritto di esclusiva sul design comunitario. E, in questo senso, seppure con una scelta legislativa alquanto discutibile, una presa di posizione ci sembra si possa evincere dall'art. 17 della Legge No. 273/2002. In esso si è stabilito che i diritti di utilizzazione economica sull'opera del design protetta dal diritto d'autore durano fino al venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore e che, per beneficiare della tutela, è necessario esplicitare una "denuncia" all'Ufficio della Proprietà Letteraria (oggi presso il Ministero dei Beni Culturali).

In tanti hanno detto che tale norma non solo solleva dubbi circa la sua coerenza con il diritto comunitario giacché inspiegabilmente la durata del diritto è nel caso specifico del design "artistico" ridotta da settanta a venticinque anni. Inoltre, l'obbligo di "denuncia" oltre a fare incomprensibilmente riferimento all'art. 28 della legge sul diritto d'autore che riguarda la procedura di rivelazione del nome dell'autore di un'opera anonima o pseudonima è una prassi abbastanza incoerente con il sistema del diritto d'autore che è tradizionalmente basato sul principio che la tutela deriva dalla creazione dell'opera.

Tuttavia, senza voler prendere le difese di tale impostazione normativa, si vuole qui dar conto del fatto che in una privativa per design il nome dell'autore non appare, o meglio, potrebbe apparire ma il titolare dei diritti di sfruttamento economico se non coincide con l'autore è solito non indicare. Con la denuncia (ex art. 28 della Legge sul Diritto d'autore), il nome dell'autore deve essere indicato e, di conseguenza, vi è il riconoscimento del diritto morale che sta, giusto l'insegnamento giusnaturalista, dietro ogni creazione intesa come proiezione della personalità dell'artista.

3. I REQUISITI PER LA TUTELA

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, **i requisiti per il riconoscimento della tutela sono la novità e il carattere individuale (anche detta individualità) della forma.**

L'articolo 5 precisa che "un design si considera nuovo quando nessun design identico è stato messo a disposizione del pubblico...Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti".

Un design sarà dunque "nuovo" fintanto che non gli venga opposta una forma di prodotto identica che sia stata resa nota al pubblico anteriormente alla data di riferimento prevista per la valutazione di questo requisito. Il requisito della novità ha carattere assoluto, per cui non vi sono limiti né di tempo né di spazio alle anteriorità che possono distruggere la novità.

Il carattere assoluto della novità ha degli inconvenienti, in quanto c'è il rischio che colui che invoca un disegno o un modello contro un contraffattore si veda opposta da quest'ultimo una "*obscure prior art*", ossia un'antiorità individuata in fonti lontane nel tempo e nello spazio, probabilmente del tutto ignota al titolare, con lo scopo di ottenere l'annullamento del modello e sfuggire quindi alla condanna di contraffazione. Questo inconveniente è in parte attutito dalla circostanza che solo anticipazioni identiche o quasi identiche distruggono la novità.

Il design, per ottenere la tutela, non deve essere identico ad una forma già altrimenti nota. Per facilitare il compito all'interprete, la norma comunitaria è stata scritta prevedendo una presunzione di identità qualora le forme differissero solo per "dettagli irrilevanti", tuttavia, non vi è chi non veda che solo copiosa giurisprudenza potrà precisare la linea di demarcazione tra la nozione di "dettagli irrilevanti" e quella di "dettagli rilevanti".

Per distruggere la novità, l'antiorità deve essere messa a disposizione del pubblico. Alcuni esempi di divulgazione al pubblico sono: la presentazione del design in una fiera, la sua pubblicazione in un catalogo, la sua offerta a potenziali produttori, la messa in vendita sul mercato del prodotto incorporante il design. È divulgato al pubblico anche un design che è stato registrato presso un ufficio di proprietà industriale. È, infine, da considerare come divulgato al pubblico un design che appartiene al dominio pubblico, come ad esempio forme di prodotti divenute banali o tradizionali. Non si ha divulgazione al pubblico se un design è mostrato dal designer ad un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di confidenzialità.

L'articolo 8, che disciplina la divulgazione, prevede un'eccezione secondo la quale un design non si considera messo a disposizione del pubblico se la sua divulgazione non poteva "ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità". È opinione comune che questa norma abbia un fine protezionistico per l'industria comunitaria, costituendo un'eccezione al principio della novità assoluta del trovato, principio cardine della tutela brevettuale.

4. FORME ESCLUSE DALLA TUTELA

L'esclusiva conferita dal design si giustifica fintanto che la forma adottata come design non sia esclusivamente funzionale. Si vuole, aliis verbis, evitare che accordando un diritto di esclusiva su forme essenzialmente funzionali, si costituissero indirettamente monopoli sui prodotti in cui tali forme sono incorporate. Le eccezioni alla tutela riguardano:

- le forme esclusivamente dettate dalla realizzazione della funzione tecnica,
- gli elementi di forma che debbono essere necessariamente rispettati per le interconnessioni;

Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'articolo 9 prevede che **“non sono protette dal diritto su un design le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”**. La tutela è rifiutata quando la funzione impone la forma senza lasciare alcun margine di libertà al designer. Sono, dunque, escluse dalla tutela le forme che non possono essere modificate senza che la funzione tecnica ne sia influenzata. Si vuole così evitare l'appropriazione monopolistica di innovazioni tecnologiche al di fuori delle regole specifiche del diritto in materia di invenzioni.

La seconda eccezione prevista dall'articolo 9 è la seguente: **non sono protette dal diritto su un design “le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il design è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione”**.

Questa eccezione tende ad evitare che si possano costituire diritti d'esclusiva su caratteristiche formali che condizionano l'interoperabilità dei prodotti. La Commissione Europea, che della direttiva e del regolamento è stata latrice, ha considerato l'interoperabilità un elemento importante di politica industriale e di politica della concorrenza e ha, coerentemente con tali fini, predisposto una normativa che favorisse la compatibilità funzionale di prodotti di origine diversa.

5. AMBITO DI PROTEZIONE

L'articolo 11 del Regolamento dispone che **“la protezione conferita dal diritto su un design si estende a qualsiasi design che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa”**. La estende a ogni design identico o sostanzialmente simile a quello in questione.

È evidente il parallelismo tra questa disposizione e quella relativa all'individualità. Il requisito dell'individualità è presente in tutti i design che producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da disegni o modelli già noti. Anche in questo caso il disegno andrà valutato nel suo complesso, e non con riferimento ai singoli dettagli e caratteristiche. La protezione non è limitata ai prodotti ai quali il design è applicato o nei quali esso è incorporato. Di conseguenza si ha una violazione del diritto su un design anche quando un concorrente applica un design identico o molto simile a prodotti diversi da quelli commercializzati dal titolare del diritto.

6. LE DUE FORME DI PROTEZIONE: DESIGN REGISTRATO E DESIGN NON REGISTRATO

Una delle caratteristiche più innovative del Regolamento è la **previsione accanto al design comunitario registrato, della figura del design comunitario non registrato**. Tale forma di protezione è ignota alle legislazioni degli Stati membri ad eccezione del Regno Unito che è l'unico ad averla introdotta con la riforma del 1988.

La Commissione voleva realizzare una privativa industriale che, nei limiti del possibile, rispondesse alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità, che sono numerosi e diversificati. Alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della

protezione stessa ha un'importanza secondaria. D'altra parte, altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che garantisce e chiedono che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno predisporre due forme di tutela, la prima di breve periodo, accordata ai disegni e modelli non registrati, la seconda accordata per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

IL DESIGN COMUNITARIO REGISTRATO

Con tale nozione si identifica il design registrato presso l'EUIPO secondo le regole di procedura predisposte dal Regolamento.

L'articolo 20 disciplina i diritti conferiti dalla privativa comunitaria e, a proposito del **design comunitario registrato**, dichiara: "la privativa comunitaria registrata conferisce al titolare **il diritto esclusivo di utilizzare il design e di vietarne l'uso a terzi senza il suo consenso**. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di un prodotto in cui il design è applicato o incorporato ovvero la detenzione di tale prodotto per i detti fini".

Il titolare di un disegno registrato ha, dunque, il diritto esclusivo di utilizzare tale disegno e ogni altro disegno ricompreso nell'ambito della protezione e di impedire a terzi di copiare o utilizzare tale disegno.

Il diritto di privativa ha una durata di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda di registrazione, rinnovabili fino a un massimo di 25 anni. La registrazione conferisce un monopolio sullo sfruttamento del diritto sul design, che conferisce la possibilità di agire in giudizio non solo nel caso di riproduzione servile, ma anche di imitazione. Non è necessario che sussista la mala fede del terzo, questi sarà considerato colpevole anche se ha realizzato il design del tutto indipendentemente. Si tratta di una forma di protezione tipica dei diritti di proprietà industriale, che è conseguenza della certezza giuridica derivante dalla registrazione.

IL DESIGN COMUNITARIO NON REGISTRATO

Il design comunitario non registrato è protetto dal momento in cui è messo per la prima volta a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità, e senza ulteriori formalità, con il riconoscimento di una privativa per un periodo di tre anni decorrente dalla stessa data.

L'articolo 20, a proposito del design non registrato dichiara: "**la privativa comunitaria non registrata conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti previsti al paragrafo 1 (ossia fabbricazione, offerta, commercializzazione, ecc.) soltanto se l'utilizzazione contestata deriva da pedissequa imitazione di un modello tutelato da privativa comunitaria**".

La protezione del design comunitario non registrato si limita, dunque, alla copia, alla riproduzione pura e semplice del design da parte di un terzo non autorizzato. Inoltre il design non registrato non consente al titolare di proporre opposizione a disegni o modelli che siano il risultato della creazione indipendente di un altro ideatore. Di conseguenza il titolare dovrà provare la mala fede dell'utilizzatore non autorizzato (anche se nell'ultima versione della proposta è stato eliminato il riferimento esplicito alla mala fede, il titolare dovrà sempre dimostrare che quella del terzo non autorizzato non è una

creazione indipendente). Il regime riservato al design non registrato è paragonabile a quello del diritto d'autore. Tale protezione limitata si giustifica con il fatto che non esiste una fonte di informazione sui disegni e modelli non registrati esistenti. Per questa ragione, sarebbe eccessivo riconoscere al titolare il diritto di agire contro gli 'imitatori innocenti', che hanno, cioè, realizzato il modello in buona fede.

Questo sistema di protezione a due livelli permette alle imprese che non richiedono una protezione di lunga durata o che creano frequentemente un gran numero di disegni o modelli, dei quali solo alcuni saranno sfruttati, di evitare i costi e le formalità della registrazione (in particolare nel settore tessile e della moda).

Il sistema è tra l'altro molto flessibile, in quanto non è richiesto di scegliere a priori la forma di protezione. È possibile scegliere inizialmente la protezione senza formalità e presentare successivamente la domanda per registrare il design, sempre che la domanda venga presentata entro i 12 mesi dalla divulgazione ('periodo di grazia').

7. LIMITAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA

L'articolo 22 prevede che "i diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono essere esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) atti compiuti a fini di sperimentazione; c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del design e comportino l'indicazione della fonte".

Un'altra importante limitazione è prevista all'articolo 25 che dispone che "gode di un diritto derivante da una precedente utilizzazione il terzo il quale fornisca la prova di aver - prima della data di deposito della domanda ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, prima della data di priorità - iniziato in buona fede ad impiegare sul territorio della Comunità un design che usufruisca della protezione della privativa comunitaria registrata, non copiato da quest'ultima, o compiuto preparativi seri e validi a tal fine. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il design per gli scopi per i quali era stato impiegato o si erano compiuti i validi preparativi per impiegarlo prima della data di deposito o di priorità della privativa comunitaria registrata. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo in rapporto a tale utilizzazione".

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata non potranno essere opposti a un terzo che abbia precedentemente utilizzato un disegno identico o sostanzialmente simile qualora si verifichi che il terzo abbia, in buona fede, cominciato l'utilizzazione nella Comunità o a tal uopo eseguito validi preparativi.

8. LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Il design comunitario registrato è gestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la tutela della Proprietà Intellettuale con sede ad Alicante (EUIPO).

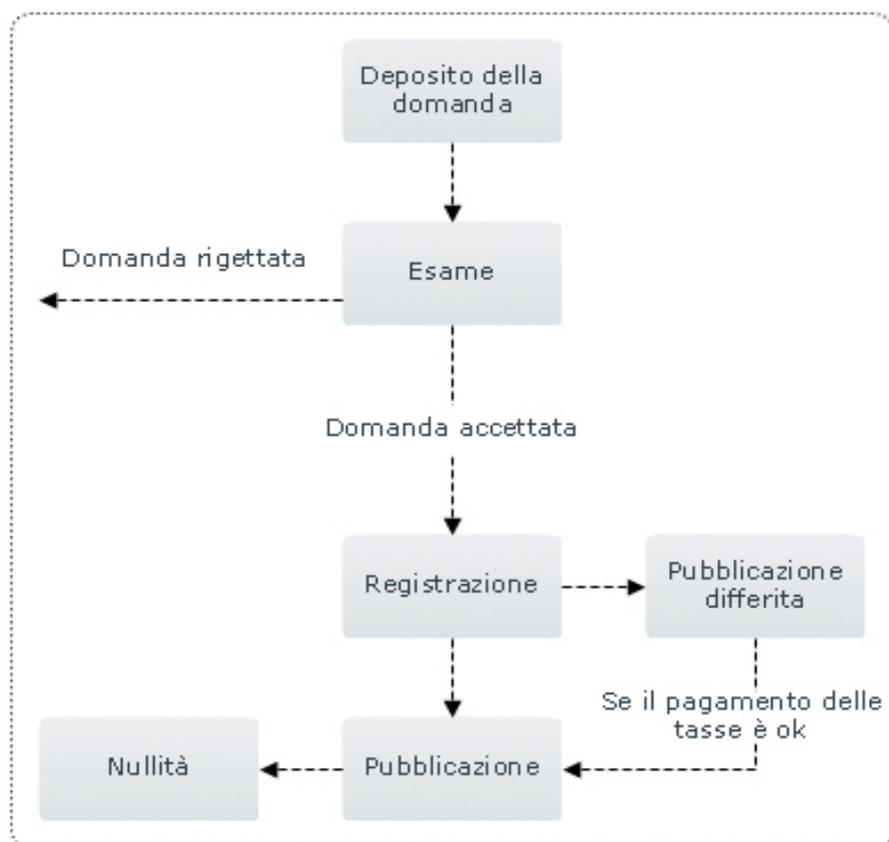
La domanda di privativa comunitaria registrata può essere depositata, a scelta del depositante, o presso l'EUIPO, o presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o del Benelux.

Gli Uffici centrali degli Stati membri o del Benelux provvederanno a inoltrare la domanda all'EUIPO nel termine di due settimane dal deposito. La data di deposito è quella di presentazione della documentazione all'EUIPO, o nel caso, all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o del Benelux.

La domanda di privativa comunitaria registrata, presentata in una delle lingue ufficiali dell'UE, deve contenere: a) una richiesta di registrazione; b) indicazioni che permettano d'identificare il richiedente; c) una rappresentazione riproducibile del design. Questi tre requisiti sono le condizioni minime affinché possa essere assegnata una data di deposito a una domanda di privativa. La domanda conterrà inoltre: d) un'indicazione dei prodotti nei quali si intende incorporare il design o ai quali esso deve essere applicato; e) la classificazione dei prodotti nei quali si intende incorporare il disegno o modello secondo l'Accordo di Locarno; f) la menzione dell'ideatore o degli ideatori, oppure una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che l'ideatore o gli ideatori hanno rinunciato al diritto di venire citati. La mancanza di queste tre indicazioni non impedirà l'assegnazione della data di deposito purché vengano presentate entro il termine stabilito. Costituiscono, poi, elementi facoltativi della domanda: g) una descrizione esplicita della rappresentazione del design; h) una richiesta di differimento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 52; i) indicazioni atte a consentire d'identificare l'eventuale rappresentante del richiedente.

La domanda è soggetta al pagamento della **tassa di deposito** e della **tassa di pubblicazione**. Per agevolare i settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale è di breve durata, e favorire un ricorso più agevole al design registrato, è stata introdotta la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa.

È ammessa la combinazione di un numero illimitato di disegni e modelli diversi in una **domanda cumulativa**, con l'unica condizione che i prodotti in cui si intendono incorporare i disegni o modelli o ai quali questi devono essere applicati appartengano alla stessa classe della Classifica Internazionale dei disegni industriali di Locarno del 1968. Oltre che al pagamento delle tasse ordinarie, la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Le



Fonte: EUIPO

soprattasse corrisponderanno a una percentuale delle tasse normali per ciascun design. I disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa sono indipendenti l'uno dall'altro ai fini della dichiarazione di nullità, della rinuncia e dell'esecuzione dei diritti.

Il procedimento di registrazione non prevede un esame preventivo dei requisiti sostanziali ma si limita a verificare la correttezza formale della domanda. Questa scelta legislativa è stata dettata dall'intenzione di creare un procedimento snello e veloce e di evitare lungaggini e eccessivi costi procedurali. Non esiste dunque alcun esame che verifichi la presenza dei requisiti della novità e dell'individualità, o la validità del design. Il controllo di validità avverrà eventualmente a posteriori ad opera dei tribunali nazionali o dell'EUIPO ma dopo la registrazione.

Dopo la registrazione, **il design viene pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari**. L'articolo 52 prevede la **possibilità di differire tale pubblicazione di un periodo massimo di trenta mesi decorrente dal deposito della domanda**. Questa disposizione ha lo scopo di agevolare quei settori industriali che sarebbero svantaggiati da una pubblicazione del disegno effettuata prima che i prodotti che lo incorporano siano immessi sul mercato (come ad esempio l'industria della moda). Infatti la strategia di marketing si basa sull'effetto sorpresa, altrimenti la concorrenza potrebbe copiare i disegni e modelli pubblicati pregiudicando l'esito dell'operazione commerciale che riguarda il design in oggetto.

Durante il periodo del differimento, il diritto o modello registrato attribuisce al titolare una privativa della medesima portata del design non registrato.

9. NULLITÀ DEL DESIGN COMUNITARIO

A differenza del settore della procedura per la concessione del marchio dell'Unione Europea quella per il **design comunitario non permette ai terzi la possibilità di opporsi in sede amministrativa per impedire la concessione della privativa. L'unico rimedio esperibile ex parte è la richiesta di dichiarazione di nullità di un design** che può essere presentata in qualsiasi momento a partire dalla sua entrata in vigore anche dopo che la privativa comunitaria è scaduta.

Nel caso di design registrato la domanda di annullamento potrà o essere proposta in via principale all'EUIPO o in via riconvenzionale davanti ai Tribunali comunitari dei disegni o modelli, nel corso di un'azione per violazione del design. La domanda di annullamento di un design non registrato, invece, potrà essere proposta soltanto davanti ai Tribunali dei disegni e modelli, in via principale o riconvenzionale.

Le cause di nullità sono elencate all'articolo 27 e si verificano in particolare: a) qualora il design non corrisponda alla definizione data nell'articolo 3; b) se il design non possiede i requisiti previsti negli articoli da 4 a 10 bis (mancanza dei caratteri della novità e dell'individualità, contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume); c) se il titolare non ha il diritto alla privativa industriale. Tra l'altro sono previste come cause di nullità l'incompatibilità del design con un design precedentemente registrato nella Comunità o in uno Stato membro, e l'incompatibilità con un segno distintivo tutelato dal diritto Comunitario o nazionale, o con un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro.

La dichiarazione di nullità ha efficacia ex tunc e il diritto di privativa si considera come mai esistito. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite prima della dichiarazione di nullità; e gli effetti dei contratti conclusi ed eseguiti anteriormente alla declaratoria di nullità.

QUARTA PARTE: LA DIFESA DEI MARCHI E DEI DISEGNI

Per intervenire immediatamente a tutela dei propri diritti di esclusiva, il titolare deve attuare un servizio di **“sorveglianza” sui marchi depositati/registrati**. Qualora scoprisse eventuali violazioni può - a tutela dei propri diritti di esclusiva - decidere di adottare diverse misure.

La violazione del diritto si presenta in quei fenomeni di produzione e di commercializzazione di prodotti/ servizi che recano “illecitamente” un marchio identico oppure un marchio che non possa essere distinto da un marchio registrato.

1. LA TUTELA IN VIA PREVENTIVA

La **procedura di opposizione** alla registrazione dei marchi è una procedura amministrativa che, in Italia, è regolata dagli artt. 176 – 184 CPI e che consente a chi vanta un diritto anteriore di chiedere all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di rigettare (totalmente o parzialmente) la registrazione di un marchio identico o simile al proprio da parte di altri soggetti.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio. Lo scopo è di ottenere immediatamente la sospensione di una domanda di registrazione.

Sul piano comunitario, la procedura amministrativa di opposizione è regolata dagli artt. 41 e seguenti del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea. Il titolare del diritto anteriore in uno degli Stati membri dell’Unione Europea può presentare domanda di opposizione all’altrui registrazione di marchio dell’Unione Europea entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione Europea chiedendo all’EUIPO di respingere l’altrui domanda di registrazione.

2. LA TUTELA IN VIA SUCCESSIVA

Di fronte all’avvenuta violazione di un marchio e alle controversie che possono insorgere tra diversi titolari, quali sono le possibili soluzioni che si possono adottare?

Per il componimento bonario della vertenza si può ricorrere alle c.d. **soluzioni stragiudiziali**, tentando di risolvere il conflitto mediante l’invio, da parte del soggetto che si ritiene leso, di una lettera di diffida al presunto contraffattore lamentando la violazione del diritto e chiedendo l’immediata cessazione del comportamento contraffattivo, oppure adottando tentativi di soluzione transattiva (quali licenze, contratti di coesistenza).

È anche possibile far ricorso ai **procedimenti extragiudiziali**, quali:

- l’**arbitrato**, ossia una procedura meno formale e più rapida rispetto a quella giudiziaria; la decisione arbitrale è più facile da far eseguire, anche a livello internazionale.
- la **mediazione** in cui le parti mantengono il controllo del procedimento di risoluzione della controversia. Dal 2011 l’EUIPO offre un servizio di mediazione sia nella sede di Alicante che nella sede di Bruxelles. Tale procedimento può intervenire solo nelle more di un ricorso presso la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO ovvero dopo che è stata già emessa una decisione di primo grado in un

procedimento oppositivo e tale decisione è stata impugnata. Il servizio è offerto gratuitamente; tuttavia, la parte penalizzata dalla decisione di mediazione che vuole evitare che la decisione impugnata diventi definitiva deve, entro due mesi dalla notifica della decisione impugnata, depositare un ricorso e versare la tassa di ricorso di 800 euro. Se le parti desiderano che le trattative di mediazione abbiano luogo a Bruxelles, viene applicata una tassa una tantum di 750 euro per coprire le spese di viaggio del mediatore. Il ruolo del mediatore è quello di riunire le parti e assisterle affinché trovino un terreno comune sulla base del quale giungere a un'eventuale composizione, senza tuttavia agire come un giudice né esprimere pareri sulla fondatezza o meno delle argomentazioni delle singole parti.

3. LA TUTELA GIUDIZIARIA

L'azione giudiziaria a tutela dei marchi è definita "**azione di contraffazione**".

I soggetti legittimati attivi che possono proporre le azioni legali di contraffazione sono:

- il titolare del diritto;
- il titolare della domanda;
- il licenziatario;
- l'usufruttuario.

I soggetti passivi contro cui proporre l'azione sono gli autori del comportamento illecito, cioè i terzi che violano i diritti esclusivi sul segno distintivo altrui, quali:

- il fabbricante (che abbia apposto il marchio);
- il rivenditore;
- il licenziatario.

In Italia le azioni di contraffazione si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato (ai sensi dell'art. 120 CPI). Oggi, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1, la competenza funzionale in materia spetta al Tribunale delle imprese.

Se e quando ricorrono i presupposti di urgenza, si può instaurare un **ricorso cautelare** al fine di ottenere - sia anteriormente che durante il giudizio di merito - le seguenti misure:

- la descrizione;
- il sequestro dei prodotti contraffatti;
- l'inibitoria;
- in via accessoria, anche la pubblicazione dell'ordinanza cautelare sui giornali nazionali e/o locali.

Con la descrizione (disciplinata dall'art. 129 CPI) il titolare di un marchio chiede all'autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio, nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività. Ciò al fine di acquisire la prova della contraffazione o, comunque, di avere un'idea più chiara del fenomeno contraffattivo in essere o quando si vuole evitare che il contraffattore faccia sparire le prove della sua illecita attività.

Con il sequestro (disciplinato all'art. 129 CPI) il titolare di un marchio può chiedere la confisca dei beni che costituiscono contraffazione del proprio marchio, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Anche tale misura viene richiesta per poter acquisire la prova della contraffazione.

Con l'inibitoria (regolata all'art. 131 CPI), il giudice ingiunge all'autore dell'illecito di cessare ogni attività illegale, ad esempio:

- la fabbricazione;
- la vendita;
- l'importazione di prodotti recanti marchi contraffatti.

Per ogni violazione o inosservanza dell'ordine di inibitoria o per ritardi nell'esecuzione della stessa, il giudice può stabilire una somma di denaro (cioè una penale) a carico del contraffattore quale risarcimento danni al titolare del marchio.

A seguito del recepimento della Direttiva Enforcement (2004/48/CE), sono ora previsti:

- strumenti per l'acquisizione delle prove e delle informazioni sull'origine e sulla rete distributiva dei prodotti;
- misure cautelari, quali il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili, il blocco dei conti correnti bancari.

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DI MERITO

Il tempo necessario a far valere il diritto leso in via ordinaria è strettamente connesso alle lungaggini processuali.

Nella **causa di contraffazione**, il titolare del diritto di privativa può domandare ed ottenere dall'autorità giudiziaria **misure ordinarie**, quali:

- l'accertamento della lesione della privativa del titolare;
- l'inibitoria definitiva;
- la descrizione;
- il sequestro;
- l'ordine che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto, come pure i mezzi specifici che servono univocamente a produrli, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto violato;
- l'ordine di distruzione di tutto ciò che è oggetto di violazione, anche con riferimento a beni di terzi;
- la pubblicazione della sentenza;
- la condanna in futuro, ossia la previsione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza constatata con riferimento ad ogni successiva ripetizione dell'illecito e/o per ogni ritardo nella cessazione dell'attività illecita del soccombente contraffattore;
- il risarcimento del danno patito dal titolare del marchio per l'attività di contraffazione subita.

Per effetto del principio recepito con la Direttiva Enforcement **“il risarcimento del danno deve essere adeguato al pregiudizio effettivo subito a causa della violazione”**. A tal fine, il CPI ha espressamente stabilito che il giudice, nel determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, potrà tener conto di tutti gli aspetti pertinenti ovvero sia, oltre alla perdita subita (danno emergente) quale conseguenza immediata e diretta della contraffazione, anche le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso (ivi compreso il mancato guadagno o lucro cessante), i benefici realizzati dal contraffattore (la c.d. retroversione degli utili) e, in certi casi, anche elementi diversi da quelli strettamente economici, quale ad esempio il danno morale arrecato al titolare del marchio.

4. LA TUTELA IN DOGANA

Il **ricorso alle autorità doganali** rappresenta un'altra modalità di protezione del marchio, di tipo amministrativo. In Italia, il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003, mediante il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane.

Per avviare la procedura di controllo (valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi, anch'essi di un anno) dei propri beni recanti il marchio, è necessario presentare una domanda all'Agenzia delle Dogane di Roma, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare, fornendo agli agenti doganali tutte le informazioni utili per riconoscere il prodotto genuino da quello contraffatto.

Nel caso in cui una dogana dovesse ritenere una merce sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al suo sequestro e sarà automaticamente avviato un procedimento penale.

Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per poter poi agire di conseguenza, ad esempio avviando anche un'azione civile nei confronti del destinatario finale.

5. IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE

Quando si parla di contraffazione la tendenza è ormai quella di non limitarne la portata soltanto alle copie di marchi e disegni (per ciò che concerne il presente studio, mentre per completezza il concetto andrebbe esteso anche alla copia di brevetti) da parte di terzi non aventi diritto e non autorizzati dagli aventi diritto, ma bensì di estendere il concetto di contraffazione alla copia, senza esserne nella maggior parte dei casi all'altezza oltre al discorso dell'illegalità, di una tradizione di qualità, rispetto dell'ambiente, salvaguardia di sicurezza e salute dei consumatori, in una parola del patrimonio del "made in Italy".



Il **progetto IPERICO**²² (il database integrato sull'attività di contrasto alla contraffazione elaborato dalla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), indica che, nel periodo 2008-2015, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno portato a termine circa 130 mila sequestri per un equivalente di 431,7 milioni di beni contraffatti, dovuti a violazioni delle norme sulla Contraffazione, sul Made in Italy e sulla sicurezza dei prodotti, corrispondenti ad un valore complessivo di 4,7 miliardi di euro. La tendenza, nonostante temporanee flessioni annuali, è in continua crescita.

Con riguardo ai settori merceologici interessati dai sequestri, premesso che i dati elaborati non includono prodotti agroalimentari, tabacchi, bevande e medicinali per la specificità del contesto normativo e organizzativo di riferimento, le categorie che hanno presentato il maggior numero di sequestri sono state, nell'ordine, "accessori di abbigliamento" e "abbigliamento", seguite da "calzature" e da "orologi e gioielli".

Con riferimento alla diffusione del fenomeno sul territorio nazionale, Toscana, Lazio e Campania detengono il 57% complessivo di pezzi sequestrati. Pur trattandosi di un fenomeno vecchio come il

²² <http://www.uibm.gov.it/iperico/home/>.

mondo, in un Paese come il nostro che lo soffre in misura massiccia da sempre, solo di recente si iniziano a mettere le basi per affrontarlo in modo sistematico e coordinato. Nella speranza che tali premesse portino i loro frutti senza perdersi per strada, andiamo ad analizzare queste strategie per la lotta alla contraffazione e gli organi preposti alla loro realizzazione.



Il **CNAC** *Consiglio Nazionale Anticontraffazione* (**consiglio nazionale anticontraffazione**²³) è un organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico della lotta alla contraffazione. Istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge 23/7/2009 n.99, operativo dalla fine del 2010, lavora in stretto contatto con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione dell'UIBM ed è supportato da due Commissioni Consultive Permanenti, una delle Forze dell'Ordine e l'altra delle Forze Produttive e dei Consumatori.

Ne fanno parte ben undici Ministeri e altri enti quali l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e – tra le varie funzioni – permette di coordinare le azioni nei territori per la lotta alla contraffazione.

È interessante notare l'evoluzione degli ambiti di intervento ritenuti prioritari. Nel 2011 sono state istituite in seno al CNAC 13 Commissioni Consultive Tematiche, grazie al cui lavoro orientato su specifici settori e temi è stato possibile individuare le macro priorità.

Sulla base di tali macro priorità si è arrivati all'individuazione di sei ambiti di intervento (ognuno dei quali comprensivo delle cosiddette "best practices"), vale a dire:

1. Comunicazione/informazione (per sensibilizzare i consumatori, soprattutto i più giovani, sull'importanza della tutela della proprietà intellettuale);
2. Formazione alle imprese (ancora in tema di tutela della proprietà intellettuale, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, in collaborazione con l'ICE);
3. Rafforzamento del presidio territoriale (a livello locale nei capoluoghi di regione, formando e coordinando le Forze dell'Ordine);
4. Enforcement (preservando la specializzazione dei giudici civili in tema di PI, con l'obiettivo di specializzare in PI anche i giudici penali);
5. Lotta alla contraffazione via Internet (cercando l'equilibrio tra gli interessi degli ISP e dei titolari dei diritti di PI);
6. Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero (con danni economici, ma non solo, molto rilevanti).

Gli ultimi 3 ambiti di intervento sono stati poi confermati come priorità strategiche per il biennio 2014/2015 e, a tale proposito, sono state istituite 3 nuove Commissioni Tematiche, una per ogni priorità.

Per ciò che concerne il presente lavoro, riveste particolare importanza la priorità relativa alla formazione delle imprese di piccola, media e grande dimensione.

Nel Piano Nazionale Anticontraffazione 2012 si legge, a tale proposito, che le imprese sono in gran parte all'oscuro tanto dell'importanza dell'asset intangibile rappresentato dalla PI, quanto degli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela dello stesso.

²³ www.cnac.gov.it.

Si procede ad una formazione continua delle imprese in tal senso, di modo da far prima di tutto individuare alle singole imprese quali sono gli intangibili di PI già in loro possesso (e dei quali spesso e volentieri ignorano l'esistenza o il valore), poi valutando con le imprese il livello di protezione dei loro intangibili allo stato attuale, fornendo loro la consulenza necessaria alla migliore gestione e valorizzazione degli stessi e infine premiando le imprese che hanno svolto questo percorso con l'accesso a contributi speciali per la tutela anche giudiziaria in casi di contraffazione di particolare rilevanza.

Inoltre, nell'ottica della sempre crescente sensibilizzazione sull'importanza della PI, si cerca di prevedere che tutte le facoltà economiche e scientifiche inseriscano nel loro piano di studi di base (triennale) una materia specificamente dedicata alla gestione dei beni intangibili rappresentati dalla PI, con il fine di diffondere anche in Italia una figura professionale ad oggi poco presente, il cosiddetto IP Manager.

Compiti dell'IP Manager saranno quelli di Marketing e Ricerca e Sviluppo nella fase iniziale (innovativa: creazione di un nuovo brand, disegno, o tecnologia brevettabile) e successivamente di protezione legale e sfruttamento dei beni intangibili creati.

Infine, riguardo al commercio online, il 15/7/2015 è stata firmata la **Carta Italia**, un accordo volontario tra i titolari di diritti di IP e gli operatori di e-commerce che si impegnano a individuare prodotti non originali prima che vengano messi online e a prevenire il ripetersi di questo tipo di offerte. Si tratta di un accordo - promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, dal Consorzio Netcomm e dall'INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) - che si iscrive tra le best practises a livello europeo in linea con il "Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods over the Internet".

L'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi²⁴), oltre alla suddetta banca dati anticontraffazione IPERICO, fornisce un servizio specifico, denominato "**linea diretta anticontraffazione**", che informa chi ne fosse interessato sugli strumenti a disposizione per la tutela della proprietà intellettuale, a livello sia nazionale che internazionale. Tale servizio è posto in essere dalla Guardia di Finanza, dal momento che si integra con il SIAC (Sistema Informatico Anticontraffazione) della Guardia di Finanza stessa, in collaborazione con le Forze di Polizia e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio è attivabile inviando un'apposita scheda di segnalazione²⁵.

La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha lanciato nel 2014 la campagna "**IO SONO ORIGINALE**", allo scopo di informare i consumatori di tutte le età sui rischi legati alla contraffazione, sull'uso corretto degli strumenti della proprietà intellettuale e sulla cultura della Legalità contro il Mercato del Falso.

Il programma prevede 3 linee di azione da svolgersi attraverso le Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti):

1. ascolto e informazione;
2. presenza sul territorio e assistenza;
3. partecipazione e interazione tramite web, social network e concorso a premi.

Negli anni sono stati realizzati sportelli informativi in tutto il territorio nazionale; indagini conoscitive sulla percezione a livello sociale della contraffazione; diversi vademecum relativi ai rischi della

²⁴ www.uibm.gov.it

²⁵ Disponibile al link: www.uibm.gov.it/attachments/modulo_segna1azione.pdf.

contraffazione in determinate aree merceologiche (alimenti, arredi, occhiali, abbigliamento sportivo, calzature, apparecchiature informatiche, orologi ed oreficeria, giocattoli, ...) e con indicazioni in merito a chi rivolgersi in caso di acquisto di prodotti contraffatti; video sui rischi in cui si incorre acquistando prodotti contraffatti. Le newsletter informano gli utenti in merito alle novità in materia e la rete virtuale mette in contatto gli attori della lotta alla contraffazione sul territorio.

Infine, durante il mese di luglio 2009 e 2011 è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta alla contraffazione, denominata "**Legalità sotto l'ombrellone**", in collaborazione con la CIDECE (Confederazione Italiana Esercenti Commercianti) che invitava i cittadini a non acquistare prodotti contraffatti nelle spiagge.

L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato²⁶), tra gli altri compiti, garantisce la tutela della concorrenza e del mercato contrastando le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, ivi comprese attività di contraffazione.

L'EUIPO (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/>) ha creato un database (**EDB: Enforcement DataBase**)²⁷ che si fonda sulla collaborazione tra i titolari dei diritti della proprietà intellettuale, le Dogane e le Forze di Polizia:

Lo scopo di questo database è quello di permettere gratuitamente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale (marchi e/o disegni) di registrare nella banca dati le informazioni relative ai loro diritti nonché dettagli riguardanti i loro prodotti, facilitando, in questo modo, il compito delle autorità preposte alla lotta alla contraffazione nel momento in cui devono individuare i contraffattori.

In particolare, in seno all'EUIPO si è insediato "**L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale**" i cui obiettivi sono quelli di:

- fornire informazioni e contributi basati su dati oggettivi per consentire ai responsabili politici dell'UE di formulare efficaci politiche di applicazione della proprietà industriale e intellettuale e per sostenere l'innovazione e la creatività;
- fornire dati, strumenti e banche dati a sostegno della lotta contro la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- fornire conoscenze e programmi di apprendimento per le autorità competenti in materia di PI nonché per le imprese e i professionisti della proprietà industriale e intellettuale;
- sviluppare iniziative per aiutare innovatori, creatori e imprese (soprattutto PMI) a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale;
- elaborare campagne di sensibilizzazione sul valore della PI e sulle conseguenze negative della violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Tra le tante attività svolte dall'Osservatorio segnaliamo gli studi leggibili e scaricabili al seguente indirizzo web: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-studies>.

²⁶ www.agcm.it.

²⁷ www.tmdn.org/enforcementdb-ui-webapp/.

QUINTA PARTE: RASSEGNA CASI DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UFFICIO EUROPEO PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

1. INTRODUZIONE

La presente rassegna raccoglie alcuni casi esaminati dalla Commissione di Ricorso dell'EUIPO nel corso dell'anno 2018. I casi presi in considerazione riguardano prevalentemente **decisioni in tema di nullità del disegno comunitario** previste dal Regolamento sui Disegni e modelli Comunitari n. 6/2002 (nel seguito "Regolamento" o "RDC")²⁸ e un caso riguardante il cosiddetto **diritto di priorità** ovvero la possibilità per il titolare dei diritti di far decorrere la protezione della privativa ad un momento anteriore all'avvenuto deposito dello stesso.

Cominciando dai casi in tema di nullità, è opportuno premettere che nei casi presi in esame, le questioni hanno riguardato prevalentemente la mancanza di novità e di carattere individuale dei disegni contestati.

2. NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO

a. Novità

Un disegno o modello, per essere protetto come disegno o modello comunitario, può anzitutto essere nullo ove manchi il requisito della novità ossia ove il modello sia identico ad un modello o disegno precedente. L'identità o interferenza dei disegni o modelli sussiste quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.

Al fine di determinare la novità, si deve inoltre valutare se questo è identico ad un disegno precedentemente divulgato. Un disegno o modello si intende divulgato quando questo è stato pubblicato o comunque reso disponibile al pubblico anche attraverso l'uso in commercio, pubblicazioni promozionali e pubblicitarie o tramite pubblicazione della registrazione. Quando però il disegno anteriore, per qualunque motivo, non poteva essere ragionevolmente conosciuto dagli operatori del settore commerciale interessato, allora tale disegno non può considerarsi divulgato. Si pensi ad esempio ad una pubblicazione cartacea di una piccola impresa la cui diffusione è limitata ad una piccola cittadina. In questo caso non è ragionevole ritenere che gli operatori del settore fossero al corrente di tale pubblicazione e pertanto la pubblicazione non costituirebbe divulgazione ai sensi del Regolamento.

b. Carattere individuale

Allo stesso tempo, un disegno o modello può essere nullo ove non possieda un carattere individuale. Ciò avviene ogni qualvolta un disegno di un prodotto non sia in grado di suscitare, nell'utilizzatore informato, un'impressione generale diversa da qualsiasi altro disegno o modello anteriore, già divulgato al pubblico. Nell'accertare il carattere individuale di un disegno, il Regolamento dispone che si tenga conto della libertà e del margine di manovra di cui il designer/autore gode nel disegnare il prodotto: la libertà del designer è tanto più ampia quanto "libero" è il mercato in cui si inserisce il prodotto contenente il disegno. In altre parole, nel caso in cui il mercato di un determinato prodotto sia "saturo", il margine di libertà del disegnatore è più ristretto e, come conseguenza, anche le minime modifiche apportate ad un disegno anteriore, sono sufficienti a conferire carattere individuale al modello.

c. L'utilizzatore informato

Il carattere individuale di un disegno viene valutato ponendosi nell'ottica del c.d. utilizzatore informato. L'utilizzatore informato è un concetto che si è sviluppato in giurisprudenza e si riferisce ad una persona ideale e fittizia, che si suppone conosca i diversi disegni e modelli esistenti nel mercato di riferimento,

²⁸ I casi vertono prevalentemente su dichiarazioni di nullità normate dai seguenti articoli del RDC: artt. 24, 25 comma 1 lett. b), artt. da 4 a 9.

ponendosi come figura intermedia tra il consumatore medio e l'esperto del settore. Si ritiene pertanto che l'utilizzatore informato abbia un grado relativamente elevato di attenzione, pur non essendo tenuto a percepire dettagli e differenze minime che possono esistere tra i disegni in conflitto.

d. Funzione tecnica

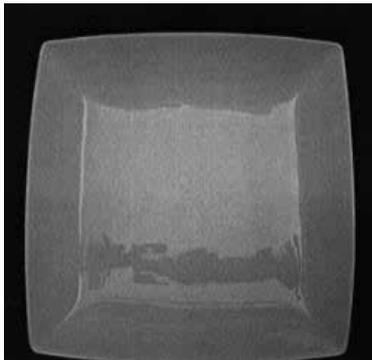
Un'altra causa di nullità del disegno e modello è costituita dal fatto che le caratteristiche che si vogliono tutelare riguardano in realtà la funzione tecnica del prodotto. Si tratta di quelle forme che sono necessarie per permettere al prodotto di svolgere la propria funzione e di ottenere un risultato tecnico. La motivazione di tale esclusione consiste nel voler evitare che vengano creati monopoli su forme e soluzioni tecniche utilizzabili da parte di tutti.

3. DIRITTO DI PRIORITÀ

La rassegna qui esaminata verte anche su un caso riguardante il diritto di priorità²⁹, che è parso interessante per il suo collegamento con la normativa degli Stati Uniti d'America.

RASSEGNA

Procedimento R459/2016-G (commissione allargata) Aerts NV - PROMECO NV; decisione del 16 febbraio 2018; Disegno di stoviglie; lingua del procedimento: EN.



Disegno contestato



Disegno anteriore

Nel primo caso considerato, la Aerts NV, impresa titolare del disegno contestato, depositava presso l'EUIPO una domanda di registrazione per un disegno di stoviglie, in particolare il disegno di un piatto di forma quadrata, raffigurato nella tabella soprastante a sinistra con la dicitura "disegno contestato".

Successivamente, la Promeco NV proponeva domanda di nullità del disegno della Aerts, assumendo che questo fosse strettamente somigliante al disegno raffigurato a destra nella tabella soprastante con la dicitura "disegno anteriore". La Divisione di Annullamento dell'EUIPO dichiarava il disegno contestato nullo per mancanza di carattere individuale ed in quanto incluso in tutti i suoi elementi nel disegno anteriore.

La Aerts NV proponeva pertanto ricorso contro la decisione della Divisione di Annullamento presso la Commissione di Ricorso.

La peculiarità del caso risiede nel disegno anteriore preso in considerazione per dichiarare la nullità del disegno della Aerts NV, in quanto costituito da un set di prodotti e non da un solo prodotto come avviene nella maggior parte dei casi. Né la questione era stata affrontata dalla giurisprudenza antecedente. Il disegno anteriore era infatti costituito da un set di stoviglie e non da un singolo piatto come il disegno

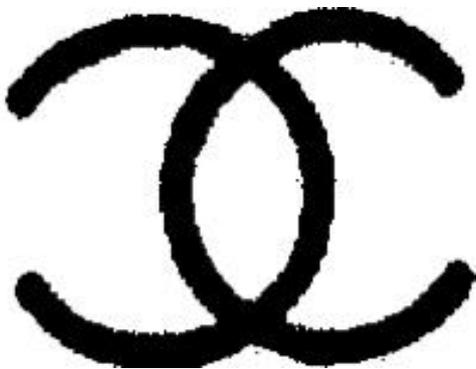
²⁹ Il diritto di priorità è disciplinato dagli articoli da 41 a 44 del RDC

contestato. Per questi motivi il ricorso veniva assegnato alla Commissione di Ricorso allargata, alla quale possono essere assegnati casi che presentano difficoltà o importanza particolari.³⁰ La Commissione allargata doveva quindi valutare se il raffronto tra il disegno anteriore e quello successivo dovesse avvenire (i) solo tra il disegno contestato ed il disegno anteriore ad esso più somigliante o (ii) sulla base dell'intero set che componeva il disegno anteriore.

La Commissione ha concluso di dover procedere all'esame del carattere individuale del disegno contestato, raffrontandolo con l'elemento del disegno anteriore che più si avvicinava al disegno contestato, ossia il piatto superiore presente nell'immagine del disegno anteriore più sopra riportata. In contrasto con quanto concluso dalla Divisione di Annullamento, la Commissione ha poi ritenuto che l'impressione generale creata sull'utilizzatore informato dai due disegni fosse differente e che l'utilizzatore informato avrebbe percepito le differenze, anche minime, tra gli stessi. In merito ha specificato che la forma quadrata dei due prodotti sarebbe stata percepita come caratteristica comune e non distintiva di un piatto e che, di conseguenza, anche differenze minime tra i due disegni avrebbero attirato l'attenzione dell'utilizzatore informato (come ad esempio i bordi non perfettamente squadri, la profondità e l'altezza dei bordi del disegno contestato).

La Commissione ha accolto pertanto il ricorso del titolare del disegno contestato, annullando la decisione impugnata dalla Aerts NV e respingendo quindi la domanda di nullità proposta dalla Promeco NV.

Procedimento R2656/2017-3, CHANEL SAS - Li Jing Zhou, GOLDEN ROSE 999 SRL; decisione del 20 giugno 2018; disegno di ornamenti; lingua del procedimento: ES.



Disegno contestato



Disegno anteriore

Il secondo caso ha riguardato il sig. Li Jing Zhou e l'impresa Golden Rose 999, i quali avevano depositato un disegno che è quello raffigurato sopra con la dicitura "disegno contestato". La nota casa di moda Chanel SAS ha proposto inizialmente una domanda di nullità di tale disegno, per mancanza non solo di novità, ma anche di carattere individuale, in quanto interferente con il proprio celebre monogramma della doppia "C" (rappresentato sopra nella parte destra della tabella con la dicitura "marchio anteriore").

La Divisione di Annullamento ha ritenuto, nella sua decisione, che il monogramma di Chanel non privasse il disegno contestato né dell'elemento della novità né del carattere individuale. Le differenze rilevate tra il disegno contestato ed il marchio precedente sono state ritenute sufficienti al fine di creare un'impressione generale diversa tra i due segni a confronto, soprattutto in relazione alla parte centrale del disegno contestato il quale, oltre ad essere il punto focale del disegno/ornamento, presentava

³⁰ La questione veniva assegnata alla Commissione allargata in ragione dell' art. 165 paragrafo 3 del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (nel seguito "RMUE")

caratteristiche sufficientemente diverse dal marchio anteriore per essere riconosciuto come un disegno diverso ed unico da parte dell'utilizzatore informato. La Commissione di Ricorso, in seguito al ricorso proposto dalla Chanel contro la decisione della Divisione di Annullamento, confermava le conclusioni di quest'ultima. La Chanel appellava la decisione della Commissione di ricorso e il caso veniva quindi esaminato dal Tribunale dell'Unione Europea, il quale rimetteva nuovamente alla Commissione di Ricorso la decisione, in quanto riteneva errata la qualificazione del disegno successivo come "unico", non rispecchiando la somiglianza tra lo stesso e il monogramma di Chanel.

La Commissione, nella sua decisione, ha precisato che essendo il disegno contestato un elemento decorativo la libertà del designer era pressoché illimitata, non dovendo limitarsi alle specifiche di un prodotto, ma solo ad una grafica che potesse essere applicata in diverse grandezze e posizioni ad una moltitudine di oggetti (come ad esempio un elemento decorativo di occhiali da sole). Anche per queste ragioni la Commissione ha infine ritenuto che il disegno successivo non fosse sufficientemente differente dal marchio di Chanel e che anzi fosse ispirato proprio al famoso monogramma. In particolare ha ritenuto rilevanti e decisive le parti esterne dei due segni e i contorni che rendevano i due segni praticamente identici, soprattutto quando orientati nello stesso verso. Per questi motivi la Commissione ha dichiarato la nullità del disegno contestato per mancanza di carattere individuale, accogliendo l'appello della richiedente la nullità ed uniformandosi alla decisione del Tribunale.

Procedimenti R1706/2016-3, R 1707/2016-3, R 1708/2016-3; Wolfgang Wess - Doro AB; decisioni del 22 gennaio 2018; disegno di tastiere del cellulare; lingua dei procedimenti: EN.



Disegno contestato (R1706)



Disegno anteriore (R1706 - tra gli altri)



Disegno contestato (R1707)



Disegno anteriore (R1707 - tra gli altri)



Disegno contestato (R1708)



Disegno anteriore (R1708 - tra gli altri)

Nei casi in esame, la Wolfgang Wess presentava una domanda di nullità di tre disegni di tastiere di cellulari depositati dal titolare/resistente, la Doro AB, sulla base di diversi disegni precedenti relativi a prodotti presenti sul mercato. Di ciò dava prova di divulgazione producendo alcuni “screenshot” di pagine web, recanti la notizia del lancio dei telefoni della Doro AB, con relativa data di pubblicazione. In tutti e tre i casi reclamava sostanzialmente la mancanza di novità e di carattere individuale dei disegni contestati. La Divisione di Annullamento riteneva non sufficienti come prova di divulgazione gli screenshot delle pagine web recanti la notizia del lancio del modello, in quanto non per forza corrispondenti al modello di telefono effettivamente sul mercato.

La Commissione di ricorso, contrariamente, ha ritenuto validi come prova di divulgazione anche gli screenshot dei siti web prodotti dal richiedente l’annullamento, in quanto costituisce prassi consolidata l’accettare schermate di pagine web in cui vengono riportate le date di pubblicazione del disegno. Ha precisato inoltre che, nei casi in esame, non vi era alcun motivo per ritenere che le informazioni riportate sui diversi siti web non fossero autentiche, né il titolare del disegno contestato aveva prodotto elementi sufficienti per dimostrare che tali fonti non fossero affidabili.

La Divisione di Annullamento concludeva, nei tre casi, che le differenze tra i disegni anteriori la cui divulgazione era stata provata dal richiedente l’annullamento e quelli successivi non fossero irrilevanti e che producessero un’impressione generale differente sull’utilizzatore informato. La Commissione di ricorso, contrariamente, ha ritenuto che le differenze tra i diversi disegni fossero minime e che riguardassero parti della tastiera (specificatamente la linea con i comandi per rispondere alle telefonate) che, seppur legate alla funzionalità di dover rispondere alle chiamate, non comportassero una limitazione notevole della libertà del designer. Questo anche perché, seppur riguardante dei tasti con funzioni specifiche, il disegno del tasto potrebbe presentare diverse caratteristiche e non per forza riportare, ad esempio, una cornetta di un determinato colore o in una determinata posizione.

Per questi motivi la Commissione di ricorso, in tutti e tre i casi, ha considerato le differenze tra i disegni anteriori e quelli successivi irrilevanti e non sufficientemente distintive da poter creare un’impressione differente sull’utilizzatore informato, dichiarando pertanto la nullità di tutti e tre i disegni oggetto di contestazione.

Procedimenti R 941/20163, R 945/20163, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - AUTEK AG; decisioni del 19 gennaio 2018; disegno di autoveicoli; lingua dei procedimenti: DE.



Disegno contestato (R0945)



Disegno anteriore (R0945 - tra gli altri)



Disegno contestato (R0941)



Disegno anteriore (R0941 - tra gli altri)

Entrambi i casi qui considerati vertono sui disegni del modello di autovettura 911 della nota casa automobilistica Porsche, depositati da quest'ultima e contestati dalla AUTEK AG. La AUTEK contestava infatti la mancanza di carattere individuale dei due disegni, sulla base delle precedenti divulgazioni dei disegni dello stesso modello di autovettura. In merito, la AUTEK rilevava che le differenze nei dettagli dell'autovettura, sarebbero state notate non già dall'utilizzatore informato, ma solo da esperti di design e da tecnici del settore, essendo tali differenze praticamente impercettibili ad occhio nudo. La Porsche rilevava, rispetto a ciò, che i disegni depositati erano chiaramente una rivisitazione del classico design dell'autovettura 911 ed un superamento del design delle autovetture della serie 997 e che anche i media e le riviste di settore avevano dato evidenza delle modifiche apportate al nuovo modello. Il titolare sosteneva la sua posizione adducendo, quale ulteriore prova del carattere individuale del nuovo disegno, la vincita di un premio per il design della nuova 911 ed anche alcuni sondaggi presso i consumatori circa l'evidenza delle differenze tra il "classico" modello 911 e quello rivisitato, oggetto di contestazione. Rilevava infine la Porsche che la libertà del designer sarebbe stata limitata, dovendosi il designer attenere all'iconico modello della 911, in circolazione già dagli anni '50, per non snaturarne il concetto, pur dovendo apportare delle modifiche adatte ai trend del tempo.

La Commissione, su quest'ultimo punto, ha affermato che i c.d. "design trends" non influiscono sulla libertà del designer, in quanto non possono essere considerati alla stregua delle limitazioni tecniche e funzionali di un prodotto che, invece, restringono il margine di manovra nel disegnare un prodotto. Ha poi precisato che i criteri per l'attribuzione di premi per il design non corrispondono in alcun modo ai criteri per determinare il carattere individuale di un disegno: difatti, l'utilizzatore informato, seppur possa essere inquadrato come un compratore ed utilizzatore del veicolo, attento al design ed anche informato sulle tendenze, non può essere equiparato ad un esperto di design, perché non corrispondente al profilo dell'utilizzatore informato richiamato dal Regolamento ed all'interpretazione del concetto di utilizzatore informato consolidatasi in giurisprudenza.

La Commissione di ricorso ha quindi confermato la decisione della Divisione di Annullamento e dichiarato nullo il disegno contestato per mancanza di carattere individuale, rendendo di conseguenza superfluo l'esame della novità che è stata ritenuta a fortiori assorbita.

Procedimenti R1059/2017-3, R1060/2017-3, Dvectis CZ s.r.o. - YADO s.r.o; decisione del 27 giugno 2018; disegno di un cuscino anatomico; lingua del procedimento: EN.



Disegno contestato (R1059)



Disegni e brevetti anteriori (R1059)

Nel primo dei casi in esame (R1059) la società Yadoo depositava domanda di registrazione di un disegno per cuscini anatomici. La Dvectis CZ presentava una domanda di nullità di tale disegno, sostenendo che le differenze tra il disegno contestato ed i disegni anteriori, costituiti da prodotti già in commercio ed anche un brevetto, fossero minime, che la forma del cuscino fosse identica a quella dei disegni precedenti ed in particolare che gli elementi del disegno contestato ritenuti distintivi fossero in realtà dettati dalla funzione tecnica del cuscino anatomico e quindi non meritevoli di protezione.

La Divisione di Annullamento nell'analizzare le questioni sollevate dalla Dvectis, affermava in particolare che la forma "a fagiolo" del prodotto, facilmente riconoscibile sia nel disegno contestato che in quelli anteriori, costituiva in realtà una forma comune dei cuscini anatomici e che quindi sarebbe stata percepita dagli utilizzatori informati come una caratteristica comune e non distintiva dei cuscini anatomici. L'attenzione dell'utilizzatore veniva, al contrario, attirata dalle differenze sullo spessore, i materiali ed i colori del disegno contestato rispetto a quelli anteriori, ossia dagli elementi distintivi ed originali del disegno.

La Commissione ha qui confermato le conclusioni della Divisione di Annullamento ed inoltre specificato che, se anche la libertà del designer fosse stata limitata dalla funzione tecnica del prodotto, sarebbero bastate, per determinare il carattere individuale del disegno contestato, delle differenze anche minime tra il disegno anteriore e quello successivo. In conclusione ha dichiarato il disegno contestato valido e con carattere individuale.



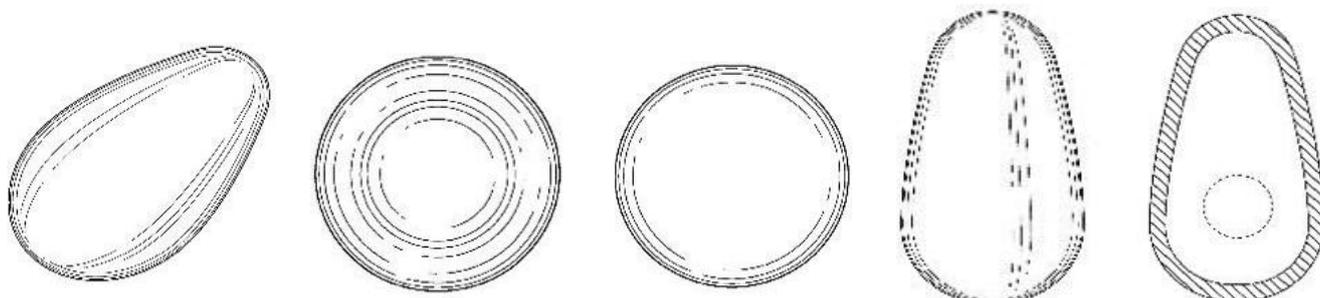
Disegno contestato (R1060)



Disegni e brevetti anteriori (R1060)

La Commissione è giunta alle medesime conclusioni nel secondo caso (R1060), rilevando che i materiali, le cuciture e la forma leggermente concava del disegno contestato contribuissero a renderlo differente e distinto rispetto ai disegni di prodotti precedenti. Anche in questa occasione la Commissione ha ribadito che le cuciture ed i tessuti, più che il colore e la forma comune del cuscino anatomico, fossero gli elementi distintivi da prendere in considerazione per determinare il carattere individuale del disegno contestato. Tali elementi, infatti, non costituivano mere soluzioni tecniche ma riflettevano la libertà del designer nell'ideare il disegno del prodotto. Anche nel secondo caso la Commissione ha dichiarato il disegno contestato valido e con carattere individuale.

Procedimento R 591/2017-3, TherapeuticsMD, Inc. appello relativo al mancato riconoscimento della rivendicazione di priorità; decisione del 10 gennaio 2018; disegno di una capsula per medicinali; lingua del procedimento: EN.



Disegno oggetto del deposito

Il titolare, la TherapeuticsMD, depositava presso l'EUIPO il disegno di una capsula per un farmaco, rivendicando il diritto di priorità su un disegno depositato in precedenza presso l'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO).

Il Regolamento dispone che, ad esempio, qualora il titolare abbia registrato il proprio disegno nel suo Stato di residenza o stabilimento, e questo faccia parte degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, lo stesso possa far valere come data di deposito del disegno o modello comunitario, la data di deposito della domanda di registrazione presentata nel suo Stato. Affinché venga riconosciuto il diritto di priorità, il disegno o modello registrato presso lo Stato di riferimento del titolare deve costituire il primo deposito del disegno.

Nel caso di specie trattavasi di un disegno contenuto in una continuazione di applicazione (c.d. "continuation of application") di un brevetto anteriore per la medesima capsula per farmaci (c.d. "applicazione madre" o "parent application"). Una continuazione di applicazione viene solitamente utilizzata per rivendicare parti o elementi di un brevetto non presenti nell'applicazione madre, ma comunque inerenti al medesimo oggetto del brevetto. Essendo considerata appunto una continuazione e non una domanda completamente nuova, è possibile che a questa venga attribuita come data di deposito la data dell'applicazione madre.

Nel caso di specie la domanda madre di brevetto conteneva una sola visuale della capsula, necessaria per le rivendicazioni del brevetto. La continuazione di applicazione era stata depositata dalla TherapeuticsMD per rivendicare il solo disegno della capsula, in aggiunta alla protezione brevettuale.

L'esaminatore dell'EUIPO riteneva non idonea la rivendicazione di priorità sulla continuazione di applicazione, in quanto riferita non al primo ma ad un successivo deposito del disegno. Si noti che l'esaminatore dell'EUIPO non è tenuto a verificare che i disegni corrispondano effettivamente l'uno

all'altro, ma si limita a verificare che la priorità sia rivendicata sulla base di un primo deposito. Ciò stante, secondo la giurisprudenza costante americana, ad una continuazione di applicazione non viene necessariamente riconosciuta la data di priorità dell'applicazione madre, in quanto la continuazione è utilizzata per rivendicare delle caratteristiche del prodotto non rivendicate nell'applicazione madre.

Nel caso in esame l'applicazione madre non conteneva tutte le caratteristiche del disegno, contenendo solo la visuale di una sezione della capsula, necessaria per ottenerne il brevetto. La continuazione di applicazione conteneva invece, in quanto rivendicazione del disegno relativo all'oggetto del brevetto madre, tutte le visuali (5) che si depositavano presso l'EUIPO. Il titolare chiedeva pertanto di considerare la continuazione di applicazione come il primo deposito del disegno e quindi come prima divulgazione dello stesso nella sua interezza.

La Commissione di Ricorso ha accolto le richieste del titolare, specificando che una continuazione di applicazione beneficia della data di deposito dell'applicazione madre solo nel caso in cui la continuazione contenga tutti gli elementi già divulgati nell'applicazione madre e che, nei casi di deposito di disegni, si deve verificare la corrispondenza dei disegni contenuti nelle due applicazioni.

Nel caso in esame la Commissione ha verificato che, effettivamente, nell'applicazione madre era contenuta solo l'immagine della sezione della capsula e non le 5 immagini della capsula così come riportate nella continuazione di applicazione e nella domanda di deposito del disegno comunitario corrispondente. Per questi motivi la Commissione ha annullato la decisione dell'esaminatore contestata dal titolare, ritenendo valida la rivendicazione di priorità basata sulla continuazione di applicazione.

SESTA PARTE: TERTULIA

In una ideale riunione (quello che in Spagna si chiama “tertulia”) abbiamo chiesto a due professionisti della materia di rispondere ad una serie di domande per saggiare le criticità che caratterizzano i sistemi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Si chiamano Giuseppe e Luciana.

- Considerate gli strumenti di protezione dell'IP adeguati al mondo di oggi?

Giuseppe: Nel corso degli ultimi 15 / 20 anni il mondo dell'impresa, industriale e commerciale, ha subito degli stravolgimenti impensabili.

È banale ripeterlo, ma Internet e tutto ciò che è collegato, correlato e dipendente hanno influito non poco nel consolidare tali cambiamenti: ciò in senso positivo e, talvolta, negativo.

Gli strumenti di protezione dell' I.P. (Intellectual e Industrial Property) costituiscono il risultato di testi legislativi che hanno avuto origine molti decenni orsono e che, sia pure modificati, per adattarsi ai cambiamenti cui sopra accenno, non sempre risultano essere al passo con i tempi né ritengo possano riuscire a esserlo, proprio per la velocità che caratterizza tali cambiamenti.

È il classico cane che si morde la coda e in un simile contesto ritengo che oggi, e ancor più in futuro, sarà necessario che il consulente abbia un quadro e una conoscenza completa degli strumenti di I.P., per assistere al meglio soprattutto la piccola e media impresa.

A mio avviso, per tutelare i diritti dei propri clienti, ma altresì consigliarli al meglio per evitare di violare i diritti altrui, il consulente dovrà avere una buona conoscenza e saper gestire tutti, e proprio tutti, gli strumenti di I.P.

In relazione alla domanda, rispondo che “no”, dal punto di vista sostanziale, gli strumenti di I.P. sempre più difficilmente possono “competere” in velocità con i cambiamenti del mondo industriale e commerciale: quindi sono oggi meno adeguati di quanto riuscivano a esserlo nei decenni scorsi.

Con una doverosa precisazione: a livello sovranazionale (si pensi ad esempio proprio all'EU IPO) gli sforzi per adeguare almeno le procedure amministrative alla velocità dei cambiamenti in atto sono stati e sono più che apprezzabili.

Luciana: I marchi e i disegni direi che hanno una regolamentazione e un sistema di gestione in linea con quelle che sono le esigenze delle imprese.

Forse nel caso dei marchi occorrerebbe sveltire le procedure oppositive ma – nei casi più frequenti – si riesce ad avere la tutela piena ovvero la registrazione già dopo sei mesi dal deposito della domanda.

Nel caso dei disegni ancora prima. Invece, in materia brevettuale regnano tempi lunghi e costi crescenti con il territorio per cui si chiede la protezione.

A fronte di ciò, le imprese titolari dei brevetti non possono mai dire di essere certe di avere una protezione piena.

- Quanti marchi della UE ha depositato?

Giuseppe: Opero nel settore dell'I.P. dal 1982, tuttavia volendo considerare i soli depositi effettuati dal 2008, anno in cui ho fondato il mio studio personale, circa 600.

Luciana: Siamo attivi dal 2006. Circa 300.

- Quanti disegni e modelli comunitari ha depositato?

Giuseppe: Come sopra accennato, volendo considerare i soli depositi effettuati dal 2008, anno in cui ho fondato il mio studio personale, dal database dell'EU IPO, al 26 marzo 2019 è riportata la seguente informazione: "1108 risultati della ricerca".

Luciana: Dal 2006 ad oggi circa 200 considerato che EU IPO conteggia ciascuna immagine delle domande di design multiplo come singole.

- Con che frequenza utilizza le banche dati dell'EU IPO?

Giuseppe: Io e i miei colleghi utilizziamo ogni giorno le banche dati dell'EU IPO, in quanto costituiscono una fonte di informazioni di primaria importanza per la nostra attività.

Luciana: anche noi.

- Come migliorerebbe le banche dati dell'EU IPO?

Giuseppe: Non vedo particolari e gravi lacune nelle banche dati dell'EU IPO che consentono infatti di effettuare ricerche e verifiche conseguendo buoni risultati.

Segnalo un'anomalia che ho rilevato anche di recente: le informazioni relative ai design, in particolare alle vertenze in corso (azione di invalidità) non mi sembrano rilevabili in banca dati.

Inoltre per l'invio di richieste, nel contesto di un procedimento di invalidità, non è stato possibile utilizzare il sistema on-line e abbiamo dovuto ricorrere alla trasmissione via fax: questo limite non mi sembra riscontrabile per quanto riguarda i marchi.

Luciana: Non vedo anomalie neanche io.

Solo dispiace che esistano dei malintenzionati che sfruttano la disponibilità dei dati per sollecitare avvisi di pagamento per servizi inesistenti.

Non so come ma occorrerebbe impedire in futuro che siano svolte tali azioni.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) N. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.
- Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.
- Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.
- Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa come modificata dalla Direttiva 2015/2436 del 23/12/2015.
- Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

DIRITTO NAZIONALE

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 13 gennaio 2010, n. 33. "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30".
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131 "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice di proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

LINK A BANCHE DATI

MARCHI

Marchi italiani

<https://www.uibm.gov.it/bancadati/>

E-SEARCH PLUS MARCHI - Banca dati sui marchi comunitari

<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

MADRID MONITOR - Banca dati sui marchi internazionali

<https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>

TMCLASS - Banca dati sulla Classificazione dei Prodotti e Servizi ai fini della Registrazione dei Marchi

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

TMVIEW - Banca dati sui marchi dell'Unione Europea, marchi internazionali e quelli compresi in moltissimi registri nazionali

<http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>

DISEGNI O MODELLI

DESIGN VIEW - Banca dati sui disegni e modelli dei seguenti Paesi: Austria, Bulgaria, BENELUX, Cipro, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Corea del Sud, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Malta, Messico, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Svezia, Slovenia, Turchia, Stati Uniti, Unione Europea e Registro Disegni Internazionali dell'OMPI

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>

E-SEARCH PLUS DISEGNI - Banca dati sui modelli comunitari

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/designs>

EUROLOCARNO - Banca dati per la classificazione dei prodotti ai fini della registrazione dei modelli

<https://euipo.europa.eu/eurolocarno/>

HAGUE EXPRESS - Banca dati sui modelli internazionali

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp>

BREVETTI

ESPACENET Banca dati sui brevetti europei

<http://ep.espacenet.com/>

GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza Comunitaria in materia di Marchi e Disegni

<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>



INNEXTA
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

Via Meravigli 9/B – 20123 Milano

Tel: +39 02 8515 4264

Mail: studi@innexa.it

www.marchiedisegni.eu

