

**Il marchio dell'Unione Europea**  
Fondazione per la Formazione Forense  
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze  
Firenze, 28 giugno 2016

**LA RIFORMA DEL MARCHIO UE:  
IL NUOVO REGOLAMENTO E LA NUOVA DIRETTIVA**

Avv. Donato Nitti  
Dottore di ricerca in diritto privato comparato

# Argomenti

- Reg. 2015/2424 del 16 dicembre 2012
  - cancellazione dell'onere di rappresentazione grafica del marchio
  - estensione della disciplina dei marchi di forma
  - rapporti tra marchi e denominazioni di origine
  - la nuova contraffazione
  - la tutela nuova doganale
  - il marchio di certificazione

# I tempi

- 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 comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno
  - 23 marzo 2016, entra in vigore il regolamento
  - 1° ottobre 2017, entrano in vigore alcune norme

# I tempi

- 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
  - 14 gennaio 2019, scade il termine per l'attuazione
  - 14 gennaio 2023, scade il termine per l'attuazione della procedura amministrativa per decadenza e nullità

# La base giuridica

- *“L’art. 118, par. 1, TFUE consente l’adozione di misure per l’istituzione di diritti unitari di proprietà intellettuale per garantire la protezione in tutta l’UE, compresa l’istituzione di regimi di autorizzazione, coordinamento e vigilanza centralizzati a livello di Unione. L’art. 114 TFUE prevede l’adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno”*

(Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione Sintesi Della Valutazione d’Impatto, del 27 marzo 2013 SWD(2013) 96 final)

# I problemi

- Documento di Lavoro: due problemi
- “le **disposizioni divergenti** dell’attuale quadro regolamentare e in secondo luogo il **basso livello di cooperazione** tra gli uffici nazionali dei marchi” che
  - non consentivano “parità di condizioni per le imprese dell’UE (con ulteriori conseguenze negative sulla loro competitività)” e
  - rendevano “opportuno adottare misure in grado di migliorare il funzionamento del mercato interno”

# Le misure da adottare secondo la Commissione

- obiettivo generale “**modernizzare** il sistema dei marchi in Europa, accrescendo in tal modo la competitività delle imprese dell’UE attraverso il miglioramento dell’**accessibilità** dei sistemi (riduzione dei costi, maggiore rapidità e prevedibilità), garantendo la **certezza del diritto** per tutte le imprese dell’UE, e assicurando la **coesistenza** e la complementarità tra il sistema dell’UE e i sistemi nazionali”
- obiettivo specifico “rafforzare la **convergenza** della **direttiva** sui marchi d’impresa con il **regolamento** sul marchio comunitario e aumentare il livello di cooperazione tra l’UAMI e gli uffici nazionali della proprietà industriale” e
- obiettivi operativi “pervenire a un maggiore **ravvicinamento delle procedure** e delle **norme sostanziali** relative ai marchi, fornire un incentivo regolamentare adeguato per la cooperazione, sviluppare le capacità tecniche di **cooperazione** negli uffici nazionali dei marchi e garantire finanziamenti a lungo termine per le attività di cooperazione”

# La riproduzione grafica

## Vecchio art. 4

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni ~~che possono essere riprodotti graficamente, in particolare~~ le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

## Nuovo art. 4 (dal 1° ottobre 2017)

Possono costituire marchi UE tutti i segni, **come** le parole, compresi i nomi di persone **o** i disegni, le lettere, le cifre, **i colori**, la forma dei prodotti o del loro imballaggio **e 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; e
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare**



# La riproduzione grafica

- La “riproduzione grafica”
- sostituita dalla
- rappresentazione che consenta
  - *“alle autorità competenti e al pubblico”*
  - *“di determinare in modo chiaro e preciso”*
  - *“l'oggetto della protezione attribuita dal marchio”*
- Per eliminare l'ostacolo principale alla registrazione dei marchi non convenzionali

# Marchio sonoro

caso Shield Mark del 2003 (causa C-283/01)

- marchio costituito da *“le prime nove note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethoven”*
- marchio costituito da *“la denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che richiama, in olandese, il canto del gallo). Uno dei due marchi è accompagnato dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito da un'onomatopea che imita il canto di un gallo»”*

# Il marchio sonoro

- la rappresentazione grafica del segno **non è “chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva”** quando esso sia **“rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del **linguaggio scritto**, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta [le prime nove note di Per Elisa o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale [il canto di un gallo], o mediante **una semplice onomatopea** senza ulteriori precisazioni [l'onomatopea olandese «Kukelekuuuuu»], ovvero mediante una **sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni**. Per contro, tali requisiti sono **soddisfatti** quando il segno venga rappresentato mediante un **pentagramma diviso in battute** in cui figurano, in particolare, una **chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni”****

# Il marchio di colore

## caso Libertel del 2003 (causa C-104/01)

- *“Il modulo di deposito riportava, nello spazio destinato ad accogliere la riproduzione del marchio, una **superficie rettangolare di colore arancione** e, nello spazio destinato ad accogliere la descrizione del marchio, la menzione «arancione», senza indicazione di un qualsiasi codice di colore”*
- Giudizio della Corte
  - il colore può deteriorarsi
  - la descrizione verbale deve essere valutata caso per caso
  - il codice di identificazione sembra più stabile, soprattutto se combinato con la descrizione verbale

# Il marchio di colore

## caso Heidelberger Bauchemie del 2004 (causa C -49/02)

- *“domanda di registrazione come marchio dei colori blu e giallo. Sotto il titolo «riproduzione del marchio» figurava un pezzo di carta rettangolare la cui metà superiore era di colore blu e quella inferiore di colore giallo. La domanda era corredata della seguente descrizione del marchio: «Il marchio depositato raffigura i colori aziendali della richiedente, che vengono utilizzati in tutte le forme possibili e immaginabili, in particolare sugli imballaggi e sulle etichette. Si tratta precisamente dei colori:RAL 5015/HKS 47 – bluRAL 1016/HKS 3 – giallo».”*

# Il marchio di colore

caso Heidelberger Bauchemie del 2004 (causa C -49/02)

- Giudizio della Corte
- una rappresentazione grafica di due o più colori **designati in modo astratto e senza contorno** deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante
- a **semplice giustapposizione** di due o più colori senza forma né contorno o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili» **non** presentano i caratteri di **precisione** e di **costanza**
- tali presentazioni **autorizzerebbero numerose combinazioni diverse** che **non consentirebbero** al consumatore di percepire e di **memorizzare** una **combinazione particolare** ch'egli potrebbe utilizzare per **reiterare**, con certezza, un'**esperienza di acquisto**, così come esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio

# Il marchio olfattivo

## caso Sieckmann del 2002 (causa C-273/00)

- *“...relativo alla sostanza chimica pura **metilcinnamato** (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt.  $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ ». ... un contenitore con un campione olfattivo del segno e ha indicato a tal riguardo che l'odore viene comunemente descritto come «balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella».*
- **Giudizio della Corte**
  - pochi riconoscono l'odore dalla formula
  - il campione non è rappresentazione grafica e muta nel tempo
  - la descrizione non è sufficientemente chiara

# Il marchio olfattivo

- *Smell or olfactory marks are not currently acceptable. This is because a graphic representation must be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective (judgment of 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748). As in the case of all the other types of marks, a mark description cannot replace the graphic representation. Although it may be graphic, **a description of a smell is neither clear, precise nor objective** and therefore no filing date can be attributed because the mark cannot be graphically represented. Such cases (decision of 04/08/2003, R 0120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour) will not be rejected but rather deemed not filed. Where a purported graphic representation is filed, the application will be refused under absolute grounds for refusal (see the Guidelines, Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds for Refusal).*

Linee Guida EUIPO, valide dal 23 marzo 2016



- *“Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea **utilizzando la tecnologia generalmente disponibile**, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva”*

(considerando 9 del Reg. 2015/2424 )

# Estensione della disciplina dei marchi di forma

## Art. 7 Impedimenti assoluti alla registrazione

*1. Sono esclusi dalla registrazione:*

*e) i segni costituiti esclusivamente:*

*i) dalla forma, o **altra caratteristica**, imposta dalla natura stessa del prodotto;*

*ii) dalla forma, o **altra caratteristica**, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;*

*iii) dalla forma o **altra caratteristica** che dà un valore sostanziale al prodotto.*

- Estensione della disciplina agli altri marchi non-convenzionali

# Estensione della disciplina dei marchi di forma

- caso KWS Saat del 9 ottobre 2002 (causa T-173/00)
  - “...i **colori** o le combinazioni di colori possono avere **svariate funzioni**, in particolare tecnica, **decorativa** o indicativa dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio. In proposito, nei limiti in cui il pubblico interessato percepisce il segno come indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio, il fatto che tale segno svolga **svariate funzioni simultanee** non incide sul suo **carattere distintivo**”

# Estensione della disciplina dei marchi di forma

- Estensione art. 7(1)(e) potrà **ridurre la possibilità di registrazione** di marchi non-convenzionali
- Esempi:
  - Aroma che deriva da un componente chimico (punto i)
  - Rumore del motore che deriva da un componente necessario per ottenere un risultato tecnico (punto ii)
  - Colore che da valore sostanziale al prodotto (punto iii)
- Occorre considerare
  - i rapporti causa/effetto considerati dall'art. 7(e)
    - (i) il prodotto è la causa della caratteristica (che è l'effetto)
    - (ii) la caratteristica è la causa del risultato tecnico (che è l'effetto)
  - la parola esclusivamente

# Alcune osservazioni

- EUIPO
  - la maggior parte dei marchi che ricadono nella nuova previsione sono attualmente non registrabili perché **descrittivi o non distintivi** (ex art. 7.1 lett. b).
- INTA
  - *the amendment to Article 7(1)(e)(iii) of the EUTMR could, in addition to the aforementioned types of marks, become a serious threat to the registration of a colour per se or colour combination trademarks. The **amended Article 7(1)(e)(iii)** puts some types of **non-traditional marks**, which, under the circumstances, could be considered as **giving substantial value to the goods**, under **threat of being rejected** or invalidated without the possibility of overcoming this objection on the basis of acquired distinctiveness [ex art. 7.3 RMUE]*

# Le indicazioni geografiche

A livello UE: diritti titolati

- regolamento (UE) n. 1151/2012 sui prodotti agricoli e alimentari,
- regolamento (UE) n. 1308/2013 sui prodotti vitivinicoli;
- regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose;
- regolamento (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati

A livello nazionale: diritti non titolati (artt. 29-30 c.p.i)

# Marchi contenenti nomi geografici

caso Windsurfing Chiemsee, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97)

- per i nomi geografici, vi è un **interesse generale a preservarne la disponibilità**, per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti ma anche di **influenzare** diversamente le **preferenze** dei consumatori, ad esempio **associando** i prodotti o servizi a un **luogo** che può suscitare **sentimenti positivi** (par. 47)

# Le indicazioni geografiche

- Iniziative della Commissione e del Parlamento Europeo
  - 2011 Comunicazione Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale
  - 2012 Studio sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli nel mercato interno
  - 2013 Audizione pubblica
  - 2014 Libro Verde Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli COM (2014)469
  - 2015 Parlamento Europeo Risoluzione Possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli



# Le indicazioni geografiche

- *“l’uso delle IG non è limitato ai prodotti agricoli. L’indicazione geografica può anche mettere in risalto **qualità specifiche** di un prodotto che sono dovute a **fattori umani reperibili nel luogo di origine** del prodotto stesso, ad esempio **tradizioni e particolari abilità produttive**. Un esempio è costituito dai **prodotti artigianali**, che in genere sono manufatti realizzati con l’impiego di risorse naturali locali e solitamente fanno parte integrante delle tradizioni delle comunità locali. L’Unione europea (UE) è ricca di questi prodotti autentici **non agricoli**, basati su conoscenze e metodi di produzione tradizionali, che spesso affondano le radici nel patrimonio sociale e culturale di particolari località geografiche, ad esempio il **Český křišťál (cristallo di Boemia)**, i **tartan scozzesi**, il **marmo di Carrara** o la **Meissner Porzellan (porcellana di Meissen)**. Tutti questi prodotti fanno parte delle conoscenze e delle competenze tradizionali dell’Europa; come tali, sono importanti per il suo patrimonio culturale e contribuiscono all’economia culturale e creativa” (Libro Verde)*

# Le indicazioni geografiche

- *“Il regolamento (CE) n. 207/2009 non offre attualmente alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli **impedimenti assoluti** alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare che tali impedimenti siano in **piena uniformità con la legislazione dell'Unione e il diritto nazionale** in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti legislativi dell'Unione, è opportuno **estendere** la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite”*

decimo considerando del Regolamento 2015/2424

# Le indicazioni geografiche

- *“Al fine di mantenere una protezione rinforzata dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione e nazionale, è necessario **chiarire** che tali diritti consentono a chiunque ne abbia facoltà ai sensi del **diritto** pertinente di **opporsi** a una **domanda** posteriore di registrazione di un **marchio** UE, indipendentemente dal fatto che tali diritti costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio”*

Undicesimo considerando del Regolamento 2015/2424

# Le indicazioni geografiche (art. 7)

- non sono state modificate
  - la lett. c) sui *“marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare...la provenienza geografica...”*
  - la lett. g) sui *“marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa ... la provenienza geografica ...”*
- sono state modificate ed ampliate le previsioni contenute
  - nella lett. j): denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche
  - nella lett. k): menzioni tradizionali per i vini
- sono state aggiunte
  - la lett. l): specialità tradizionali garantite
  - la lett. m): varietà vegetali

# Le indicazioni geografiche (art. 8.4-bis)

*“4 bis. In seguito all'**opposizione** di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una **denominazione di origine** o da un'**indicazione geografica**, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'UE o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:*

*i) era **già** stata **presentata** una **domanda** di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'UE o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;*

*ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica **conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo**”*

# Le indicazioni geografiche (art. 8.4-bis)

- Conseguenza della modifica dell'introduzione del par. 4-bis:
- Non più necessario fare riferimento all'art. 8.4
- L'art. 8.4
  - consente l'opposizione fondata su qualsiasi *“segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”*
  - in passato poteva generare problemi di prova dell'estensione dell'uso *“non puramente locale”* nell'UE

# Marchi e indicazioni geografiche

## Art. 13 Reg. 1151/2012

“1. I nomi registrati sono **protetti contro**:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano **comparabili** ai prodotti registrati con tale nome **o** l'uso di tale nome consenta di **sfruttare la notorietà** del nome protetto, **anche** nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come **ingrediente**;
- b) qualsiasi **usurpazione, imitazione o evocazione**, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «**tipo**», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, **anche** nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come **ingrediente**;
- c) qualsiasi **altra indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano **indurre in errore sulla sua origine**;
- d) qualsiasi **altra pratica che possa indurre in errore** il consumatore sulla vera origine del prodotto.

# Marchi e indicazioni geografiche

## Art. 14 Reg. 1151/2012

“Qualora una denominazione di origine o una indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la **registrazione di un marchio** il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un **prodotto dello stesso** tipo è **respinta** se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono **annullati**.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano **in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE**.



# Marchi e indicazioni geografiche

- “In merito alla nozione di «**evocazione**», di cui all’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008, a cui si riferisce la decisione di rinvio nella causa C-4/10, è utile ricordare che tale nozione si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che **il consumatore**, in presenza del nome del prodotto, sia **indotto a pensare, come immagine di riferimento**, alla merce che gode di tale denominazione”  
(caso Cognac 14 luglio 2011, cause C-4/10 e C-27/10)
- “l'uso [per un formaggio erborinato austriaco] di una denominazione come «**Cambozola**» può essere considerato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, un'**evocazione** della denominazione d'origine protetta «**Gorgonzola**», senza che l'indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio sia atta a modificare tale qualificazione”  
(caso Gorgonzola (4 marzo 1999, C-87/97)

# Marchi e indicazioni geografiche

- caso Colombiano Coffee House (18 settembre 2015, T-359/14)
- IG anteriore “Cafè de Colombia”
- Marchio richiesto



# Marchi e indicazioni geografiche

- L'**UAMI** aveva affermato che l'art. 7(1)(k) e l'art. 8(4) Reg. 207/2009 non si applicavano al caso esaminato perché i prodotti (salvo thè, cacao e zucchero) e servizi non sono comparabili con quelli per cui è registrata la IG, per cui **manca uno dei requisiti previsti** dall'art. 14 Reg. 510/2006 (che parla di “prodotto dello stesso tipo”, nozione che l'UAMI definisce di stretta interpretazione, portando l'esempio di burro e formaggio) e dall'art. 13 Reg. 510/2006.
- il **Tribunale** ha **annullato** la decisione affermando, tra l'altro, che l'UAMI aveva **omesso di analizzare il caso** alla luce dell'**art. 13(1)(c)**, cioè indicazioni false o ingannevoli che possano indurre in errore sulla origine del prodotto e dell'**art. 13(1)(d)**, cioè qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

# Marchi collettivi e indicazioni geografiche

- E' possibile di **cumulare** la protezione della IG con quella di un analogo marchio collettivo?
- Sì ma non per impedire a chi non rispetti il disciplinare di usare la IG
  - “In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire **marchi comunitari collettivi**, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo **non autorizza il titolare a vietare** a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto **a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica**” (art. 66(2) Reg. 207/2009)

# Marchi collettivi e indicazioni geografiche

E ancora

- “Il **regolamento** d’uso di un marchio di cui all’articolo 66, paragrafo 2, deve **autorizzare** le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione **a diventare membri dell’associazione** titolare del marchio” (art. 67(2) RMC)
- Perché
- “Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere **utilizzate da qualsiasi operatore** che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare” (art. 12(1) Reg. 1151/2012)
- La stessa norma non è contenuta nell’art. 11 c.p.i., per cui tuttavia
- “L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da un nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché sia quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”

# La nuova contraffazione

- Art. 9(3)(d): uso di un segno come ditta, ragione sociale o denominazione sociale (v. anche art. 12.1 lett. a, dove sono state inserite le parole “di una persona fisica”)
- Art. 9(3)(f): uso del segno nella pubblicità comparativa che non rispetti la Direttiva 2006/114/CE
- Art. 9-bis: atti preparatori, cioè l’uso del segno sugli imballaggi, le etichette, i cartellini, etc.
- Art. 9(4): transito di beni contraffatti

# Denominazione sociale e nome commerciale

- caso Celine (sentenza 11 settembre 2007, caso C-17/06)
- la denominazione sociale non è, di per sé, in contrasto con il marchio, ma lo è **solo quando è usata in funzione di marchio**.
  - 21. *Ora, una denominazione sociale, un nome commerciale o un'insegna non ha, di per sé, la finalità di distinguere prodotti o servizi (v., in tal senso, sentenze 21 novembre 2002, causa C-23/01, Robelco, Racc. pag. I-10913, punto 34, e Anheuser-Busch, cit., punto 64). Infatti, una denominazione sociale è diretta a identificare una società, mentre un nome commerciale o un'insegna ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto «per prodotti o servizi», ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva.*
  - 22. *Vi è invece uso «per prodotti» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva quando un terzo appone il segno che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti che immette in commercio (v., in tal senso, citate sentenze Arsenal Football Club, punto 41, e Adam Opel, punto 20).*
  - 23. *Inoltre, anche in assenza di apposizione, si ha uso «per prodotti o servizi» ai sensi della detta disposizione quando il terzo impiega il detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo.*

# Denominazione sociale e nome commerciale

- Caso General Optica (Tribunale 24 marzo 2009, da T-318/06 a T-321/06)
- “*..la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere **definita in relazione alla funzione d’identificazione** da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della **dimensione geografica** della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione letterale dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In secondo luogo, occorre tener conto della **dimensione economica** della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il contrassegno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet”*



# Denominazione sociale e nome commerciale

- Caso Funny Bands (Tribunale 19 novembre 2014, T-344/13)
- *“L’esistenza di un sito web provata tramite la produzione di **screen shot non dimostra l’intensità dell’uso commerciale**, che potrebbe essere dimostrata, tra l’altro, da un certo numero di visite, dalle email ricevute tramite il sito o dal volume di affari generato”*(par. 29)
- *le fatture prodotte “non si riferivano al domain name ‘www.funny bands.com’ né al nome commerciale FUNNY BANDS. Le dizioni comuni a tutte le fatture si riferivano sono ai prodotti ‘silicone bracelet “Funny Bands”’. Conseguentemente, queste fatture sono capaci sono di provare l’uso del nome del prodotto FUNNY BANDS”* (par. 33)

# Denominazione sociale e nome commerciale

- Art. 9.3: *“Possono essere in particolare vietati: ...d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;...”*
- Vale sempre la distinzione tra uso come nome commerciale e uso in funzione distintiva per prodotti o servizi?
- Oggi non è così semplice, per cui potrebbe accadere che una società che prima del 23 marzo 2016 fosse in regola improvvisamente si trovi in una situazione scomoda
- Nell'art. 12(1)(a) sono state inserite le parole *“di una persona fisica”*:
  - l'imprenditore individuale e il nome nella ragione sociale possono beneficiarne?

# Publicità comparativa

- L'uso del marchio nella pubblicità comparativa era già illecito:
  - **Rischio di confusione**: caso O2 v. H3G UK del 2008 (causa C-533/06)
  - *“l'uso da parte della H3G, nella pubblicità controversa, di immagini di bolle simili ai marchi con bolle **non** ha dato adito ad un **rischio di confusione** per i consumatori. Infatti, nel suo complesso, la pubblicità controversa non era ingannevole e, in particolare, non lasciava supporre che ci fosse una qualsiasi relazione commerciale tra la O2 e O2 (UK), da un lato, e la H3G, dall'altro”* (par. 63)

# Publicità comparativa

- **Doppia identità**: caso L’Oreal v. Bellure del 2009 (causa C-487/07)
  - *“...il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, di un **segno identico** a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, **anche quando** siffatto uso **non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale** del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, **purché** tale uso **arrechi pregiudizio** o possa arrecare pregiudizio ad una delle **altre funzioni** del marchio”.*

# Publicità comparativa

- **Art. 4 Direttiva 2006/114/CE**
- a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, lettera b, e degli articoli 3 e 8, paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (1);
- b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
- f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;
- h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente

# Atti preparatori (art. 9-bis)

- Se esiste il **rischio** che l'**imballaggio, le etichette, i cartellini**, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio **possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi**, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:
  - a) **l'apposizione** di un **segno identico o simile** al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
  - b) **l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio** per tali fini, l'importazione o l'esportazione **dell'imballaggio**, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

# Atti preparatori

- Scopo: rendere più efficace la tutela contro le forme di contraffazione più subdole, che non colpivano direttamente il prodotto ma elementi che comunque potevano indurre in errore consumatori e utenti
- Potrebbe **creare difficoltà** agli operatori
  - la norma è **scritta in modo molto ampio**: *“Se esiste il rischio che .... possano essere utilizzati... e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio UE...”*
  - la violazione si ha non solo nel caso di **doppia identità**, ma anche nei casi previsti dal par. 2, lett. b), **rischio di confusione / associazione**, e dal par. 2, lett. c), **indebito vantaggio o pregiudizio**.

# Tutela doganale

- Prima della riforma
- il sequestro doganale della **merce in transito** era possibile solo in base a **seri indizi** che le merci sarebbero state **commercializzate in Europa** (Corte di Giustizia, 1° dicembre 2011, Philips e Nokia, cause riunite C-446/09 e C-495/09):
  - *“dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia **dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell’UE**; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una **vendita ad un cliente UE** o di una **offerta in vendita** o di una **pubblicità rivolta a consumatori UE**, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano **dirottate verso i consumatori UE**”*



# Tutela doganale

- Art. 9(4): *“Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il **diritto di impedire** a tutti i terzi **di introdurre** nell'Unione, in ambito commerciale, **prodotti che non siano stati immessi in libera pratica**, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un **marchio identico** al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma **cessa** qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, **il dichiarante o il detentore** dei prodotti fornisca **prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale**”*

# Tutela doganale

- Estensione ai prodotti in transito
- Solo per marchi identici
- Inversione dell'onere della prova:
  - è il detentore che deve dimostrare che il titolare del marchio non ha diritto di impedire l'immissione in commercio nel paese di destinazione finale

# Marchi di certificazione (art. 74-bis ss.)

- Art. 74(1) RMUE. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, **ad eccezione della provenienza geografica**, da prodotti e servizi non certificati.
- 2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE **purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.**

# Marchi di certificazione (art. 74-bis ss.)

- Il marchio, sia individuale che collettivo, è un **indicatore di origine** (in primo luogo collega il prodotto al produttore, distinguendolo dai prodotti di altri produttori)
- Il marchio di certificazione è un **indicatore di qualità** che prescinde dall'origine imprenditoriale del prodotto
- regolamento d'uso deve *“indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le **modalità di verifica delle caratteristiche** e di sorveglianza dell'uso del marchio”* nonché *“le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni”* (art. 73-ter, par. 2).

# Marchi di certificazione (art. 74-bis ss.)

- L'art. 73-bis del Regolamento prevede che
- Regolamento: *“Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all’atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione ... **ad eccezione della provenienza geografica**, da prodotti e servizi non certificati”*.
- Direttiva, art. 28 *“4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, **possono servire a designare la provenienza geografica** dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione. ...”*

# Marchi di certificazione (art. 74-bis ss.)

- Caso Marchio di qualità Vallone del 2004 (causa C-255/03)
- Decreto del governo vallone 7 settembre 1989 sul marchio di qualità vallone, la denominazione d'origine locale e la denominazione d'origine vallone
- *“...le disposizioni nazionali che istituiscono «il marchio di qualità vallone» costituiscono un regime diretto, da un lato, al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli valloni e, dall'altro, alla promozione della vendita di tali prodotti. Tale marchio attesterebbe in sostanza che il prodotto sul quale esso è apposto è stato fabbricato in Vallonia e presenta determinate caratteristiche. Le disposizioni nazionali in questione **potrebbero avere effetti sulla libera circolazione delle merci in quanto favorirebbero la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate. Esse costituirebbero quindi una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione contraria all'art. 28 CE....”***

# Grazie per l'attenzione!

Avv. Donato Nitti  
[donato.nitti@nitti.it](mailto:donato.nitti@nitti.it)