



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

### In questo numero

- Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti
- Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei  
Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano  
Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti
- Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda.
- Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti .....	Pag. 1
<b>Angela Gagliolo</b>	
Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti .....	Pag. 5
<b>Pierfrancesco C. Fasano</b>	
Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda .....	Pag. 11
<b>Liliana Martari e Mauro Delluniversità</b>	
Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi .....	Pag. 13
<b>Simone Ferrante e Gioia Perucci</b>	
Il packaging dei prodotti alimentari Un design dal carattere individuale? Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design .....	Pag. 16
<b>Marta Manfrin</b>	
“Online does not mean free”: l'uso delle fotografie nella comunicazione commerciale. Riflessioni tra diritto d'autore, diritti di immagine e disciplina dei beni culturali .....	Pag. 20
<b>Francesca Milani</b>	
Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 “Omnibus”, tra profili IP ed enforcement individuale .....	Pag. 25
<b>Stefano Conti e Francesco Chrisam</b>	
L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese. ....	Pag. 28
<b>Marco De Biase</b>	
La nuova sfida per i marchi: il metaverso .....	Pag. 31
<b>Paola Bonalume</b>	
Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com .....	Pag. 35
<b>Claudio Tamburrino</b>	
Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale .....	Pag. 37
<b>Davide Aldo Falzoni</b>	
Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma .....	Pag. 39
<b>Carlo Lamantea e Olivia Pelo</b>	
La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio .....	Pag. 42
<b>Paolo Veronesi</b>	

## Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma

Recentemente la Commissione dei Ricorsi EUIPO è tornata a pronunciarsi sulla registrabilità come marchio di uno slogan, confermando la decisione dell'EUIPO che rigettava la domanda di registrazione del marchio 'TAKE FIVE' nella classe 32 (caso R 664/2022-1).

La domanda di registrazione in oggetto veniva depositata da Studio Beverage Group, Inc. per "*acque minerali; acque minerali aromatizzate; acqua minerale gassata; bevande non alcoliche*" nella classe 32. In sede di esame, l'EUIPO, con decisione del 22 febbraio 2022, rigettava la domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, reputando il marchio privo di carattere distintivo.

In breve, secondo l'esaminatore, il segno 'TAKE FIVE' sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale che invita i potenziali consumatori ad acquistare 'cinque unità di prodotti', tenuto anche conto che le bevande analcoliche e le acque minerali sono tipi di prodotto a consumo quotidiano e che il consumatore ha l'abitudine di acquistare in più unità in una sola volta.

Studio Beverage Group, Inc. impugnava la suddetta decisione dell'EUIPO chiedendone l'integrale annullamento. La richiedente riteneva il marchio 'TAKE FIVE' distintivo rispetto ai prodotti rivendicati. Oltre a quello letterale, l'espressione 'TAKE FIVE' ha infatti anche un altro significato, vale a dire "*fare una pausa di 5 minuti*" (cfr. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/take-five>) percepibile in quanto tale da tutti i consumatori di lingua inglese - nonostante la locuzione sia principalmente usata negli Stati Uniti e in Canada - in virtù della pervasività dei film, dei programmi televisivi e della cultura statunitense. Secondo la linea difensiva seguita dalla richiedente, il marchio è costituito da un gioco di parole inusuale, seppure in misura forse modesta ma comunque tale da dotare l'espressione di una certa originalità che non passerebbe inosservata. Inoltre, l'espressione 'TAKE FIVE' non è il modo usuale di designare le bevande e non ha un chiaro significato descrittivo rispetto a tali prodotti; pertanto, nessun altro commerciante del settore dovrebbe utilizzare tale espressione per riferirsi ai prodotti in questione.

Con la decisione del 1° settembre 2022 in commento, la Commissione dei Ricorsi EUIPO ha respinto il ricorso ritenendo il marchio in oggetto privo di carattere distintivo. Secondo quanto si legge nella decisione, nonostante l'espressione 'TAKE FIVE' possa avere un significato ulteriore, ciò non toglie che la percezione di un segno debba essere valutata alla luce del contesto dei prodotti o servizi che il segno stesso è destinato a contraddistinguere. Nel caso delle bevande analcoliche e delle acque minerali, non sarebbe necessaria un'analisi approfondita per cogliere nella combinazione delle due parole un invito ad acquistare una certa quantità di bevande. Mentre la comprensione in tal senso non richiede alcuno sforzo (ma invero si suggerisce da sola), quella proposta dalla richiedente non avrebbe un impatto altrettanto immediato nella mente del consumatore. Peraltro, anche il significato suggerito dalla richiedente, renderebbe il segno privo di capacità distintiva in quanto veicolerebbe in ogni caso un invito a rilassarsi, evocando un contesto piacevole per l'acquisto di una bevanda. In entrambi i casi il marchio proposto deve essere quindi respinto in quanto per un consumatore con una conoscenza normale della lingua inglese non rappresenta altro che un invito ad acquistare cinque articoli: un mero invito promozionale all'acquisto, dunque, e non un segno distintivo dell'origine commerciale del prodotto.

Nella giurisprudenza europea è stato chiaramente sancito che anche uno slogan può essere registrato come marchio<sup>1</sup>.

La difficoltà nella registrazione di uno slogan risiede nella definizione stessa. Per slogan si intende una "*breve frase, incisiva e sintetica, per lo più conosciuta a fini pubblicitari o di propaganda politica, che, per ottenere un effetto immediato ed essere facilmente memorizzabile si avvale spesso di accorgimenti ritmici, della rima, di assonanze o allitterazioni, oppure è esemplata secondo lo schema usuale dei proverbi*" (definizione Treccani).

Uno slogan, quindi, essendo principalmente elaborato per avere una funzione promozionale è spesso costituito da frasi brevi, neutre, che non è detto siano in grado di fornire indicazioni circa l'origine di un prodotto o servizio. Questo è di solito il motivo principale per cui molte domande di marchi aventi ad

oggetto slogan vengono respinte ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

In linea generale, nella giurisprudenza europea è ampiamente riconosciuto che la valutazione del carattere distintivo degli slogan non debba (dovrebbe) essere soggetta a criteri più severi rispetto alla valutazione di altri tipi di marchi.

Tuttavia, come specificamente menzionato anche nella relazione dell'EU IPO intitolata "*Case-law Research Report - The Distinctive Character of Slogans*"<sup>2</sup> pubblicata nel marzo 2022 (nel prosieguo 'Relazione'), il consumatore medio non è abituato a trarre conclusioni circa l'origine commerciale dei prodotti sulla base di slogan promozionali e, in questi casi, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è generalmente basso indipendentemente dal tipo di prodotti e servizi e dal grado di specializzazione del pubblico.

Nella Relazione sono anche sintetizzati i fattori (non esaustivi) elaborati dalla giurisprudenza europea<sup>3</sup> da tenere in considerazione nel valutare la capacità distintiva di uno slogan; in particolare, occorre valutare se lo slogan:

- ha più significati;
- costituisce un gioco di parole;
- introduce elementi di intrigo concettuale o di sorpresa, in modo che possa essere percepito come fantasioso, sorprendente o inaspettato;
- ha una particolare originalità o risonanza e/o innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo;
- presenta strutture sintattiche insolite e/o artifici linguistici e stilistici quali allitterazioni, metafore, rime.

È importante sottolineare che nessuno dei fattori sopra elencati trova applicazione in termini assoluti,

a prescindere dagli altri. Ad esempio, il fatto che uno slogan abbia diversi significati non significa necessariamente che sia distintivo. D'altro canto, anche se uno slogan non è in grado di innescare un processo cognitivo nella mente del consumatore di riferimento, non è necessariamente privo di carattere distintivo.

Sulla base dei principi sopra enunciati non sono stati ritenuti registrabili nell'Unione Europea, ad esempio, i seguenti segni: 'WE'RE ON IT' (T-156/19), 'INTELLIGENCE, ACCELERATED' (T-386/21), 'CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS' (T-49/19), 'GOCLEAN' (T-290/20), in quanto tutti carenti di capacità distintiva.

Al contrario, sono stati ritenuti dotati di capacità distintiva, tra gli altri, i segni 'WET DUST CAN'T FLY'<sup>4</sup> e, più di recente, 'IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS' rispetto ai prodotti nelle classi 29, 30 e 32. In quest'ultimo caso, la General Court ha infatti ritenuto che il consumatore, nella lettura della frase, compie un sforzo interpretativo. Il consumatore percepisce una contrapposizione tra la prima parte del marchio (IT'S LIKE MILK) e la seconda (MADE FOR HUMANS): il marchio trasmette non solo l'idea che i prodotti di cui trattasi, che sono prodotti alimentari, siano simili al latte e siano destinati al consumo umano, ma anche l'idea che il latte stesso non lo sia, mettendo in discussione l'idea comunemente accettata che il latte sia un elemento chiave della dieta umana. L'impostazione della frase disorienta il consumatore e il messaggio insito nello slogan lo rende riconoscibile e, quindi, distintivo<sup>5</sup>.

In conclusione, per rifiutare un segno per carenza di distintività non è sufficiente che esso venga percepito come uno slogan promozionale o, addirittura, principalmente come uno slogan promozionale. Ciò che deve essere accertato ai fini del rifiuto di protezione è che esso venga percepito meramente come uno slogan promozionale e, pertanto, non sia in

2. La relazione completa dell'EU IPO "*Case-law Research Report - The Distinctive Character of Slogans*", datata ottobre 2021 e pubblicata nel marzo 2022, è disponibile al seguente link: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/boards\\_of\\_appeal/research\\_reports/Slogans\\_final\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/research_reports/Slogans_final_en.pdf). Si tratta di una raccolta di giurisprudenza di General Court, della Corte di Giustizia e della Commissione dei Ricorsi EU IPO, redatta con l'obiettivo di individuare e analizzare la giurisprudenza e le tendenze in materia di slogan per migliorare la 'consistency' nei processi decisionali;

3. 21/01/2010, C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29, § 47, 57; 13/05/2020, T-49/19, *Create delightful human environments*, EU:T:2020:197, § 27; 08/07/2020, T-696/19, *Moins de migraine pour vivre mieux*, EU:T:2020:329, § 28;

4. 22/01/2015, T-133/13, *Wet dust can't fly*, EU:T:2015:46 - La General Court ha considerato l'elemento verbale *wet dust fantasioso e distintivo*; invero "il concetto di 'polvere bagnata è letteralmente inesatto, dal momento che la polvere cessa di essere polvere quando è bagnata". Tale immagine impone così al consumatore di compiere uno sforzo immaginativo non banale per collegare lo slogan in oggetto ai prodotti rivendicati dal marchio (tra i quali aspirapolveri, servizi di riparazione di aspirapolveri e prodotti per la pulizia) la cui destinazione non è quella di "bagnare la polvere per impedirle di volare";

5. 20/01/2021, T-253/20, *It's like milk but made for humans*, EU:T:2021:21.

grado di svolgere la funzione distintiva circa l'origine commerciale dei prodotti e/o dei servizi. Di contro, per la registrazione di uno slogan come marchio è sufficiente che esso sia in grado di innescare nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo che lo renda facilmente memorizzabile e quindi in grado di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli che hanno un'origine commerciale diversa.

**Carlo Lamantea**  
**Olivia Pelo**



***Organo dell'Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano  
Registrazione del Tribunale di Milano  
n. 2 del 5.1.1985  
ISSN 2421-3535

***Direttore Responsabile:***

Carmela Rotundo

***Comitato di Redazione:***

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,  
Mauro Delluniversità, Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo,  
Gian Tomaso Masala, Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,  
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano  
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

***Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:***

[www.afterpixel.com](http://www.afterpixel.com)