



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

## Sommario

In questo numero

— I NOSTRI PRIMI 40 ANNI

— Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole

— Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi

— La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising

I NOSTRI PRIMI 40 ANNI .....	Pag. 1
<b>Luciano Bosotti</b>	
Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole .....	Pag. 6
<b>Angela Gagliolo</b>	
Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi .....	Pag. 9
<b>Mariella Caramelli</b>	
La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising .....	Pag. 11
<b>Cristina Bianchi</b>	
1,2,3 prova...sa sa...si sente?!	
La voce alla prova dell'intelligenza artificiale: vox mea, ius tuum .....	Pag. 13
<b>Beatrice Pascali e Mauro Delluniversità</b>	
Brand Protection nei marketplace cinesi, quali strumenti per una efficace tutela. Il Patent Evaluation Report (PER) .....	Pag. 16
<b>Carlo Bogna</b>	
L'uso effettivo di un marchio dell'Unione Europea .....	Pag. 18
<b>Carlo Lamantea e Mauro Delluniversità</b>	
GAME OVER - GEOBLOCKING INGIUSTIFICATO	
Accordi tra le parti e libera concorrenza: il mercato libero non è un (video)gioco .....	Pag. 20
<b>Liliana Martari e Mauro Delluniversità</b>	
Autorizzazioni al deposito estero e invenzioni transfrontaliere .....	Pag. 23
<b>Giovanna Campogiani</b>	
L'impatto delle Intelligenze Artificiali (IA) generative sul domain grabbing .....	Pag. 25
<b>Vimana Grioni e Alessio Canova</b>	
Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori .....	Pag. 29
<b>Paolo Veronesi</b>	
L'UIBM riconosce la tutela di un'Indicazione Geografica non europea per prodotti diversi da quelli agroalimentari .....	Pag. 33
<b>Paolo Veronesi</b>	
I mandatari abilitati di fronte al TUB, chi sono e quanti sono .....	Pag. 37
<b>Simone Billi</b>	

## L'UIBM riconosce la tutela di un'Indicazione Geografica non europea per prodotti diversi da quelli agroalimentari

Con la decisione del 14 novembre 2022 (opposizione n. 65202000074209) l'UIBM ha accolto l'opposizione presentata da Corporacion Habanos S.A. nei confronti del marchio denominativo MOON HABANA per "tabacco, articoli per fumatori e fiammiferi" nella classe 34, designazione italiana della registrazione internazionale n. 1504310 a nome di Inter Tobaccos Company S.L.

L'opposizione era basata sull'Indicazione Geografica Protetta (qui di seguito "IGP") HABANA per "tabacco, in foglia o lavorato e relativi prodotti", nonché su alcuni marchi dell'Unione Europea (e uno italiano) in cui compare la scritta HABANA assieme ad altri elementi denominativi e figurativi.

L'Esaminatore si è concentrato unicamente sul conflitto fra l'IGP anteriore HABANA e la domanda di marchio per MOON HABANA e ha ritenuto che vi sia "evocazione dell'IGP protetta e che il consumatore possa essere indotto in errore in ragione del richiamo esplicito al tipico tabacco cubano "HABANA", evidentemente adoperato al fine di evocare le caratteristiche dei prodotti di quella zona oggetto di particolare tutela". L'opposizione è stata quindi accolta in toto.

### La protezione di un'IGP non europea per prodotti non agroalimentari

L'opposizione riveste un certo interesse in quanto da essa si possono trarre numerosi spunti sul tema del conflitto fra marchi e Indicazioni Geografiche (qui di seguito "IG").

In primo luogo, HABANA è una IGP di origine cubana e non risulta protetta a livello europeo come IG. Il motivo è semplice: sino ad oggi le IG non-agri, ossia diverse dai prodotti agroalimentari, dai vini e dalle bevande spiritose non sono proteggibili nell'Unione Europea. Un prodotto come il sigaro cubano non è quindi tutelabile attraverso i regolamenti europei dedicati alla protezione delle IG nel settore agricolo e alimentare, dei vini e delle bevande spiritose (ad oggi rispettivamente il Regolamento n. 1151/2012, il Regolamento n. 1308/2013 e il Regolamento n. 2019/787).

La situazione però è in piena evoluzione perché entro l'anno dovrebbe essere emanato il nuovo Regolamento sulle Indicazioni geografiche dell'Unione Europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli (si tratta di un regolamento unico che è destinato a modificare i regolamenti n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e ad abrogare il regolamento (UE) n. 1151/2012). La proposta di Regolamento è stata già emendata dal Parlamento Europeo e ora l'iter legislativo è nella sua fase finale.

Ma soprattutto è stato approvato in data 9 ottobre 2023 dal Consiglio dell'Unione Europea il nuovo Regolamento sulla protezione delle Indicazioni Geografiche per prodotti artigianali e industriali. A breve questo Regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sarà applicabile dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Questo regolamento mira a istituire una protezione delle IG direttamente applicabile per i prodotti artigianali e industriali (come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc.) a livello dell'UE, che integri la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo.

I sigari cubani HABANA rientrano certamente fra i prodotti artigianali che potrebbero essere protetti dal nuovo Regolamento.

Torniamo all'opposizione decisa dall'UIBM e cerchiamo di capire quale è la protezione attuale dell'IGP HABANA in Italia. Il percorso logico dell'Esaminatore è stato corretto e preciso.

L'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958 e la sua ultima revisione, l'Atto di Ginevra del 2015, prevedono la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche attraverso una procedura unica presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la protezione internazionale delle IG è disciplinata dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

Nessuno di questi trattati internazionali limita la portata della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti agricoli, ma si applicano a tutti i tipi di prodotti: agricoli e non.

L'Esaminatore del caso HABANA ha correttamente ritenuto applicabile in Italia l'IG HABANA, che era stata registrata con il n. 467 nel lontano 1967 ai sensi dell'Accordo di Lisbona del 1958. L'Italia ha aderito all'Accordo di Lisbona in data 29 dicembre 1968. L'IG HABANA, anche se non agricola, è quindi protetta in Italia come IG in virtù dell'Accordo di Lisbona dal 29 dicembre 1968.

### Nel merito dell'opposizione

L'Esaminatore ha fatto riferimento all'art. 14, comma 1, lett. C-bis) CPI, che recita: *“non possono costituire registrazione come marchio d'impresa (...) “i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche”.*

Indubbiamente l'Accordo di Lisbona del 1958 è un accordo internazionale ratificato dall'Italia.

L'Esaminatore continua nel suo ragionamento per trovare le norme applicabili:

*“L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ratificato con legge del 28 aprile 1976, n. 424 prevede, all'articolo 11, paragrafo 3, che una parte contraente procede “al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1”.*

*Le fattispecie indicate al paragrafo 1 sono le seguenti: a) l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica*

*i. in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;*

*ii. in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe ledere gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine*

*o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;*

*b) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti”*

Tuttavia, l'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 non è stato ancora ratificato dall'Italia. Pertanto non è possibile invocare l'art. 11, paragrafo 3, dell'Atto di Ginevra citato dall'Esaminatore nella sua decisione.

Per l'Italia è quindi ancora in vigore l'Accordo di Lisbona come modificato in data 28 settembre 1979. Infatti l'Esaminatore ricorda correttamente anche l'articolo 3 della versione modificata dell'Accordo di Lisbona che recita:

*“La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come “genere/i”, “tipo”, “modo”, “imitazione” o simili””.*

L'Esaminatore UIBM si rende probabilmente conto che l'analisi delle norme realmente applicabili è complessa in questo caso e individua l'unico punto della giurisprudenza europea in materia di tutela delle IG in cui c'è un riferimento, peraltro vago, all'usurpazione e imitazione. Nel caso C-44/17 la Corte di Giustizia afferma precisamente che *“Detta disposizione deve, in particolare, essere differenziata dalla situazione cui si riferisce la lettera b) del medesimo articolo, che riguarda «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione», vale a dire situazioni in cui il segno controverso non utilizzi l'indicazione geografica in quanto tale, ma la suggerisca in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità tra tale segno e l'indicazione geografica registrata” (Corte di Giustizia, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky, C-44/17, EU:C:2018:415, par. 33)”.*

Ricordiamo che ad oggi la normativa europea in materia di tutela delle IG prevede (citiamo a titolo esemplificativo l'art. 103, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308/2013:

*“2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:*

*a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti;*

*i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o*

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti”.

In realtà i concetti di usurpazione ed imitazione, di cui all'Accordo di Lisbona sopra citato, non sono ancora stati definiti dalla giurisprudenza europea, che invece ha in pratica “costruito” o per meglio dire fornito i contenuti, delimitandone la portata, del concetto di “evocazione” in numerose sentenze (ricordiamo le ultime tre, vale a dire C-614/17 “Queso Manchego”, C-490/19 “Morbier”, C-783/19 “Champanillo”).

Lo stesso Ufficio Marchi dell'UE (EUIPO) nelle sue Direttive dice che “In mancanza di direttive da parte della Corte di giustizia, l'Ufficio ritiene che un MUE «usurpi» un'IG quando fornisce indicazioni false sull'origine geografica dei prodotti con il risultato di beneficiare della qualità percepita dell'IG” (Parte B, Sezione 4.2.1) e “l'Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente come due corollari dello stesso concetto” (Parte B, 4.2.2).

Non riteniamo che le indicazioni date dall'EUIPO siano del tutto corrette, in quanto se l'imitazione fosse sostanzialmente identica all'evocazione, non sarebbe stata individuata dal legislatore in modo separato. Non ci resta comunque che attendere una pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE sui concetti di usurpazione e imitazione.

L'Esaminatore UIBM, nel caso ivi commentato, prosegue poi con un'analisi del concetto dell'evocazione. Abbiamo però visto che l'articolo 3 dell'Accordo di Lisbona applicabile al caso di specie non parla di “evocazione”. Comprendiamo però le difficoltà dell'Esaminatore che, in assenza di definizioni giurisprudenziali sull'imitazione ed usurpazione, resta con il solo “nesso di prossimità” di cui al caso C.44/17 “Scotch Whisky” e lo riempie di contenuti mutuandoli dal “nesso sufficientemente diretto e univoco” di cui al concetto di evocazione come elaborato dalla Corte di Giustizia.

Esiste quindi un nesso di prossimità fra la IG HABANA e il marchio MOON HABANA? Le conclusioni dell'Esaminatore sono in senso positivo e non possono

che essere condivise: “l'identità e l'elevata somiglianza dei prodotti che presentano caratteristiche oggettive comuni provano che il marchio richiesto evochi l'IGP protetta e che il consumatore possa essere indotto in errore in ragione del richiamo esplicito al tipico tabacco cubano “HABANA”, evidentemente adoperato al fine di evocare le caratteristiche dei prodotti di quella zona oggetto di particolare tutela”. Forse per i motivi sopra esposti l'Esaminatore avrebbe potuto usare “usurpi ed imiti” invece di “evochi”, ma l'esito è in ogni caso apprezzabile.

Notiamo anche una certa finezza dell'Esaminatore sul confronto fra prodotti nel richiamare una specifica norma italiana: “I prodotti contestati tabacco sono evidentemente identici ai prodotti tutelati dall'IGP mentre tra questi ultimi e i prodotti contestati articoli per fumatori e fiammiferi sussiste un significativo e rilevante rapporto di somiglianza a causa della loro stretta complementarietà e per la condivisione dei medesimi canali di distribuzione. È previsto altresì per legge che la vendita di alcuni articoli per fumatori sia esclusivamente effettuata per il tramite delle tabaccherie (art. 62- quinquies, comma 3, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e, pertanto, i prodotti comparati sono assoggettati a regole di commercializzazione simili”.

Ricordiamo comunque che l'art. 3 dell'Accordo di Lisbona non fa riferimento a prodotti comparabili e che continuando con il parallelismo “usurpazione, imitazione” ed “evocazione”, la Corte di Giustizia dell'UE ha precisato che “l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili” (caso C-783/19, “Champanillo”, paragrafo 66).

#### Possibili futuri scenari

Come si è visto, la decisione commentata offre la possibilità di esaminare molti aspetti dei conflitti fra marchi e IG. Ci sembra interessante concludere con qualche possibile futuro scenario.

Ci sono tre possibili scenari:

- 1) l'organismo che gestisce la IG HABANA ottiene una registrazione per una nuova IG europea per prodotti artigianali e industriali (quando il regolamento sarà pienamente applicabile);
- 2) più semplicemente Cuba ratifica l'Atto di Ginevra (al momento Cuba non lo ha ratificato, proprio

come l'Italia) con l'estensione della validità della registrazione ai sensi dell'Accordo di Lisbona all'atto di Ginevra;

- 3) La IG HABANA è registrata ai sensi del nuovo regolamento europeo per prodotti artigianali e industriali e Cuba ratifica l'Atto di Ginevra.

Nel primo caso la protezione dell'IG HABANA dovrebbe essere duplice, ossia sia tramite il nuovo regolamento europeo sia per mezzo dell'Accordo di Lisbona con il suo articolo 3 (e non è detto che la tutela sia meno efficace in questo secondo caso).

Nel secondo caso la l'IG HABANA sarebbe protetta solo tramite il testo dell'Atto di Ginevra (nello specifico il ricordato articolo 11).

Nel terzo caso l'IG HABANA sarebbe protetta sia tramite il nuovo regolamento europeo sia per mezzo dell'Atto di Ginevra.

Segnaliamo che in un caso del genere ai sensi dell'art. 40 del nuovo regolamento sulle IG per prodotti artigianali e industriali si tratterebbe di un uso diretto dell'IG e non di un'evocazione in quanto l'IG HABANA è interamente contenuta nel marchio opposto (lasciamo l'originale inglese del regolamento):

*“Geographical indications entered in the Union register shall be protected against: (a) any direct or indirect commercial use of the geographical indication in respect of products not covered by the registration, where those products are comparable to the products covered by the registration or where the use of the name exploits, weakens, dilutes, or is detrimental to the reputation of, the protected geographical indication;”*

In tal caso si dovrebbe far riferimento ai “prodotti comparabili” rivendicati dal marchio opposto (non nel caso di usurpazione ed evocazione, come abbiamo visto), a meno che non sia fornita la prova dello sfruttamento, indebolimento, diluizione, o pregiudizio della rinomanza di HABANA.

Da ultimo ricordiamo che il nuovo regolamento sulle IG per prodotti artigianali e industriali fornisce una definizione del concetto di “evocazione” all'art. 40, paragrafo 2:

*“the evocation of a geographical indication shall be deemed to arise, in particular, where a sufficiently direct and clear link with the product covered by the registered geographical indication is created in the mind of the average European consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect”.*

Il Parlamento Europeo ha emendato la proposta del nuovo regolamento sulle Indicazioni geografiche dell'Unione Europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli eliminando dal testo la definizione di “evocazione”. Se la versione definitiva di tale regolamento rimarrà come quella attuale, l'evocazione sarà definita sul piano legislativo nel caso delle IG dei prodotti artigianali e industriali, mentre per le IG dei vini, bevande spiritose e prodotti agricoli il concetto di evocazione sarà lasciato all'interpretazione della Corte di Giustizia. Prevediamo sin d'ora che una situazione del genere possa generare dubbi e richiedere altri interventi della Corte di Giustizia.

**Paolo Veronesi**



***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, Angela  
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,  
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,  
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

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)