



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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 |
| Angela Gagliolo | |
| 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 |
| Pierfrancesco C. Fasano | |
| Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda | Pag. 11 |
| Liliana Martari e Mauro Delluniversità | |
| Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi | Pag. 13 |
| Simone Ferrante e Gioia Perucci | |
| Il packaging dei prodotti alimentari Un design dal carattere individuale? Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design | Pag. 16 |
| Marta Manfrin | |
| “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 |
| Francesca Milani | |
| Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 “Omnibus”, tra profili IP ed enforcement individuale | Pag. 25 |
| Stefano Conti e Francesco Chrisam | |
| L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese. | Pag. 28 |
| Marco De Biase | |
| La nuova sfida per i marchi: il metaverso | Pag. 31 |
| Paola Bonalume | |
| Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com | Pag. 35 |
| Claudio Tamburrino | |
| Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale | Pag. 37 |
| Davide Aldo Falzoni | |
| Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma | Pag. 39 |
| Carlo Lamantea e Olivia Pelo | |
| La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio | Pag. 42 |
| Paolo Veronesi | |

Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda

Conformemente all'art 7, comma 1, lettere b) e c) Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE), sono esclusi dalla registrazione:

- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Ne consegue che, la registrazione di nomi di Stato a titolo di marchio nell'Unione Europea è stata rifiutata quando tali segni sono stati valutati non idonei a distinguere i prodotti e servizi rivendicati a causa della loro descrittività o - in tal altri casi - a causa della loro decettività. La questione è affrontata dall'EUIPO in due casi recenti: il caso ANDORRA e il caso ICELAND.

ANDORRA

Nel giugno 2017 il Principato di Andorra ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea per il segno figurativo **Andorra** per prodotti e servizi di vario genere, tra cui tabacco, affari finanziari, organizzazione di viaggi, formazione, attività sportive e culturali. L'EUIPO, con decisione del 2018, confermata il 26 agosto 2019, ha respinto la domanda, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo, ex art. 7, par. 1, lett. b e c RMUE, in quanto il segno in questione forniva - senza necessità di mediazioni - un'informazione diretta sull'origine geografica dei prodotti e dei servizi considerati. Recentemente, a seguito di ricorso da parte del richiedente, il Tribunale UE con sentenza del 23 febbraio 2022 nella causa T-806/19 ha confermato quanto deciso dall'EUIPO, concludendo che il segno figurativo ANDORRA non può essere registrato come marchio dell'UE a causa del suo carattere descrittivo: il carattere descrittivo del marchio è stato valutato, in primo luogo, verificando se il termine geografico ANDORRA possa essere inteso e riconosciuto come tale (denominazione di uno Stato) dal pubblico di riferimento e, in secondo luogo, se sia o potrà essere associato in futuro ai prodotti e servizi oggetto della domanda.

Nonostante la mancanza di una disciplina specifica in materia di nomi di Stati utilizzati come marchi, il caso dimostra la volontà dell'Unione Europea di voler preservare la disponibilità dei segni atti a designare

la provenienza geografica di prodotti o servizi, in particolare per la loro capacità non solo di rivelare la qualità e/o altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui si tratta, ma anche di influenzare le preferenze dei consumatori. La valutazione della descrittività del nome di uno Stato è stata effettuata secondo gli stessi criteri utilizzati per valutare quella di altri termini geografici. Non è stata, perciò, accordata nessuna particolare protezione al nome dello Stato, a sostegno della tesi secondo cui i nomi di Stato, non essendo altro che termini geografici, devono essere valutati come tali.

ICELAND

È in corso un articolato contenzioso che impegna da anni lo Stato Islandese contro la catena di supermercati britannica Iceland Foods Limited che ha ad oggetto l'uso e la registrazione da parte di quest'ultima di due marchi dell'Unione Europea per contraddistinguere vari tipi di prodotti e servizi: marchio denominativo ICELAND e quello figurativo **Iceland**.

A seguito di azioni di nullità presentate dallo Stato Islandese, la Divisione di Cancellazione dell'EUIPO nel 2019 ha dichiarato entrambe le registrazioni nulle ex art. 7, par. 1, RMUE, in quanto detti segni sono da considerarsi meramente descrittivi dell'origine geografica dei beni e servizi rivendicati. Tali decisioni sono state impugnate dalla Iceland Foods Limited dinnanzi alla Commissione di Ricorso, la quale ha rinviato il caso alla Commissione allargata sul procedimento di ricorso, chiamandola a pronunciarsi. Su richiesta delle parti, il 13 aprile 2022 la Commissione allargata, con le decisioni sui casi R1613/2019-G e R1238/2019-G, ha fissato un'udienza orale la prima di sempre per la Commissione riunendo entrambe le cause. L'udienza si è svolta il 9 settembre 2022 ed è stato possibile seguirla online l'intero dibattimento. Sono state sollevate una serie di questioni interessanti sulla registrazione dei termini geografici come marchi: le parti in causa hanno posto attenzione sui principali nodi da sciogliere.

Il rappresentante di Iceland Foods Limited ha sostenuto che in Unione Europea non è vietata la registrazione di marchi semplicemente perché costituiti da termini geografici, purché gli stessi rispettino i criteri imposti dalle norme in materia di proprietà industriale. Occorre, perciò, valutare se il termine geografico sia ragionevolmente noto in relazione ai prodotti e

servizi che contraddistingue o possa esserlo in futuro. Nel merito della causa, egli ha quindi sostenuto che i prodotti per cui l'Islanda è nota in Unione Europea siano limitati al pesce e ai frutti di mare, non rivendicati dalle registrazioni in questione, per cui i marchi in esame devono considerarsi distintivi.

L'Islanda, d'altra parte, ha invece affermato che il nome della loro nazione non dovrebbe essere registrato come marchio a priori, in quanto ciò pregiudicherebbe la capacità delle società islandesi di commercializzare i propri prodotti e servizi. Inoltre, è stato evidenziato che qualsiasi bene è o potrebbe essere potenzialmente prodotto in Islanda e che il consumatore potrebbe essere influenzato nelle sue scelte a causa delle caratteristiche favorevoli che il termine Islanda suscita in esso, essendo il Paese molto conosciuto dal punto di vista naturale, per la sua purezza e attenzione alla tutela dell'ambiente.

Sulla base delle argomentazioni delle parti, la questione principale che emerge risulta essere se il nome di uno Stato - di per sé considerato - possa essere registrato come marchio e quindi se nell'esame degli impedimenti assoluti il nome degli Stati deve essere oggetto di una speciale disamina da parte dell'Esaminatore.

RIFLESSIONI FINALI

Nel caso ANDORRA sono stati applicati i rigorosi criteri utilizzati per la valutazione di tutti i termini geografici, mentre in ICELAND, la Commissione potrebbe cambiare rotta e considerare non registrabile il nome di una nazione, anche qualora lo stesso non sia ragionevolmente noto in relazione ai prodotti e servizi che contraddistingue e non possa esserlo in futuro.

Al momento non esiste una categoria di indicazioni geografiche, compresi i nomi di Stato, che sia di per sé esclusa dalla registrazione dei marchi. Qualora rispettino i requisiti fondamentali di registrazione, nomi di Stato o altri termini geografici vengono perciò ammessi come indicatori dell'origine dei prodotti e servizi. Se da una parte il caso ANDORRA conferma quanto già di diritto, il caso ICELAND potrebbe apportare in tal senso alcune novità, in quanto la Commissione è chiamata a giudicare se l'assetto disciplinare attuale possa minare l'interesse pubblico alla libera utilizzazione dei nomi di Stato in funzione distintiva e se lo stesso possa in qualche modo giustificare una deroga al quadro giuridico in materia di marchi. Nell'attesa della decisione, non possiamo fare altro che affermare che la questione avrà in ogni caso risvolti importanti, sia sul futuro dei marchi corrispondenti a nomi di Stato già concessi, i

quali potrebbero subire azioni di nullità, sia sui futuri possibili depositi, che potrebbero incorrere in più numerosi rifiuti in sede di esame.

Per quanto concerne la normativa Italiana, rammentiamo l'articolo 10 CPI come modificato dall'art. 32 comma 4 lett. b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. secondo cui NON possono costituire oggetto di registrazione come marchio, salvo autorizzazione dell'autorità competente, "i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani". L'UIBM ha emesso una serie di rifiuti su questa base.

Liliana Martari
Mauro Delluniversità



***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