



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"

Il lavoro del consulente in marchi si misura anche nella capacità di predire gli ostacoli alla registrazione. Di solito la nostra "pre-visione" è più facile per l'analisi della distintività intrinseca del segno che si vuole registrare rispetto all'analisi dei fattori estrinseci quali il rischio di opposizione.

Ciò malgrado, ci sono casi in cui il discrimine tra marchio registrabile e marchio privo di distintività è davvero sottile.

Il caso ROTOLONI, recentemente deciso da EUIPO, ci pare proprio emblematico.

Come è noto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 7, paragrafo 2 Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE), la registrazione di un marchio è rifiutata quando tale segno sia valutato non idoneo a distinguere i prodotti e servizi rivendicati a causa della sua descrittività anche soltanto in una parte dell'Unione Europea.

La questione è stata affrontata dall'EUIPO nel rifiuto della domanda di marchio dell'Unione europea "ROTOLONI" per prodotti in classe 16 (*carta e cartone; carta per uso domestico; panni in carta; asciugamani in carta; carta igienica; carta da cucina; rotoli da cucina [carta]; fazzoletti; fazzolettini in carta per uso cosmetico; salviette di carta; salviette di carta per il viso; salviette di carta per togliere il trucco; tovaglie in carta; tovaglioli in carta; set da tavola in carta; carta velina; sacchetti di carta*) dapprima pubblicata senza rilievi dall'Ufficio marchi dell'Unione Europea e successivamente, a seguito di osservazioni di terzi, riesaminata e provvisoriamente rifiutata.

Il rifiuto provvisorio dell'Ufficio si è basato sui seguenti assunti:

- a) il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuisce al segno il significato di "grandi rotoli" e lo percepisce come indicativo che gli articoli sono formati da materiale arrotolato di o in grandi dimensioni. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità, o altre caratteristiche quali la forma di presentazione dei prodotti ed è, quindi, non distintivo.
- b) Il termine "ROTOLONI", inoltre, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al marketing promozionale dei prodotti di classe 16 da parte di più soggetti non riconducibili al richiedente.

La richiedente ha:

- sostenuto che alcuni dei prodotti rivendicati non sono normalmente commercializzati in formato arrotolato ed il mero fatto che gli altri prodotti rivendicati possano essere commercializzati in tale formato non è sufficiente a rendere il segno descrittivo e non distintivo. Il segno sarà percepito tutt'al più come suggestivo/allusivo.
- rivendicato in via principale l'acquisito carattere distintivo del marchio "ROTOLONI" in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. È, infatti, previsto dal Regolamento che in ogni fase del procedimento, le osservazioni presentate dal richiedente siano valutate con attenzione e che lo stesso abbia il diritto di rivendicare l'acquisito carattere distintivo del suo marchio in seguito all'uso, presentando relative prove.

L'Ufficio si è, perciò, pronunciato sul carattere distintivo intrinseco di ROTOLONI e, contestualmente, sul presunto acquisito carattere distintivo in seguito all'uso concludendo di ritenere opportuno

- a) **mantenere la propria obiezione** riguardo alla prima questione inerente la **assenza di capacità distintiva** ("rotoloni" informa direttamente i consumatori di riferimento sul tipo e sulla forma di presentazione dei prodotti (ad esempio **rotoli in carta o cartone**) e sulla loro dimensione (di taglia grande, in quanto tipica espressione accrescitiva) rinunciando, però, all'argomentazione secondo cui informerebbe i consumatori sulla qualità dei prodotti.
- b) precisare che l'assenza sul mercato di taluni prodotti di classe 16 *in formato di rotolo*, non sarebbe dirimente in merito al carattere distintivo intrinseco del segno "ROTOLONI", essendo sufficiente che i prodotti possano ragionevolmente essere confezionati e commercializzati in forma di rotolo.

Per quanto riguarda la seconda questione, l'Ufficio ha dichiarato l'**assenza di acquisito carattere distintivo** in seguito all'uso del marchio "ROTOLONI", non essendovi prove valide del riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento italiano. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato rispetto al segno per il quale si chiede la registrazione e, al contrario, il segno "ROTOLONI" è sempre immediatamente preceduto o seguito dal marchio distintivo "REGINA", in posizione dominante e vistosa, in maniera tale che le due parole vengono percepite come un'unità concettuale, non scindibile. Inoltre, è sempre presente un nesso grammaticale o concettuale tra "ROTOLONI" e "REGINA" a dimostrazione del

fatto che il pubblico di riferimento li percepisce come formanti **un'unità e non come marchi separati e indipendenti**. Il fatto che solo "REGINA" e altri marchi registrati siano qualificati dal simbolo ®, mentre "ROTOLONI" mai, rafforza tale assunto. ROTOLONI REGINA sono una coppia di fatto e ne deriva che i "rotoloni" senza "regina" non possono godere di tutela secondo il giudizio dell'EU IPO.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il segno che ab initio è privo di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati, attraverso l'uso che ne viene fatto sul mercato, acquisisce un nuovo significato (cosiddetto "uso riabilitante" o più frequentemente "secondary meaning") agli occhi dei consumatori e diviene in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa. La prova dell'acquisto del *secondary meaning* può essere data anche da indagini demoscopiche. Il valore probatorio di un'indagine varia a seconda del metodo di indagine impiegato e del periodo interessato, più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio di cui trattasi.

Nel caso di specie, il richiedente ha sottoposto all'Ufficio indagini demoscopiche degli anni 2002, 2005 e 2006.

Le stesse sono state ritenute non neutrali e rappresentative, in quanto le domande poste non avevano adeguato tenore, non dimostrando il collegamento tra "ROTOLONI" e la richiedente.

Le indagini demoscopiche del 2005 e 2006 sono state ritenute, inoltre, datate rispetto alla data rilevante; pertanto, non era possibile, in assenza di altra documentazione a sostegno, presumere che le loro risultanze fossero ancora attuali.

Come al solito, riguardo alle decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata, l'Ufficio ha affermato di non esserne vincolato. I casi citati non sono stati ritenuti direttamente confrontabili con la domanda in questione, in quanto concernenti marchi diversi da quello in esame.

Chissà se la "saga dei rotoloni" sarà o meno lunga, di certo è che riuscire a provare il "secondary meaning" all'EU IPO è fatica ai limiti dell'impossibile.

Emanuele Montelione
Liliana Martari



***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

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