



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'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati

L'articolato contenzioso che impegna da anni lo Stato islandese contro la catena di supermercati britannica Iceland Foods Limited in merito alle registrazioni dei marchi dell'Unione Europea ICELAND (verbale) e  (figurativo) sembra essere giunto a conclusione e l'epilogo è tutto a favore dello Stato islandese.

PREGRESSI

La questione era sorta a seguito di due azioni di nullità presentate dallo Stato islandese contro i marchi in questione. La **Divisione di Cancellazione dell'EU IPO** nel 2019 aveva dichiarato entrambe le registrazioni nulle ex art. 7, par. 1, RMUE, in quanto detti segni erano da considerarsi meramente descrittivi dell'origine geografica dei beni e servizi rivendicati. Tali decisioni sono state poi impugnate dalla Iceland Foods 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 ha fissato un'udienza orale (la prima in assoluto per la Commissione) riunendo entrambe le cause. La stessa si è svolta il 9 settembre 2022 e sono state diverse le questioni sollevate in merito alla registrazione dei termini geografici come marchi.

EPILOGO

Gli interrogativi riguardo la possibile decisione della Commissione hanno tenuto con il fiato sospeso tutta la platea di settore, ma hanno trovato risposta poco prima dello scorso Natale, il 15 dicembre 2022: sono state

- a) respinte tutte le richieste della catena di vendita al dettaglio britannica Iceland Foods Limited e
- b) confermate le decisioni precedenti sulla nullità dei marchi.

La Commissione ha affermato che, anche se il nome di uno Stato può occasionalmente fungere da marchio, **i marchi geografici che includono il nome di un Paese possono, per loro stessa natura, essere percepiti diversamente da altre indicazioni geografiche** (nomi di regioni, laghi e montagne): i consumatori medi sono più, infatti, abituati a formulare ipotesi sull'origine dei prodotti sulla base della loro provenienza nazionale che in relazione ad altri tipi di segni geografici. Questo in

particolare quando si tratta di Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con cui il pubblico di riferimento dell'Unione Europea ha maggiore familiarità e che sono geograficamente più vicini a quest'ultimo. Ne deriva che è più probabile che tali segni siano percepiti come dotati di caratteristiche favorevoli che influenzano l'acquisizione di beni o servizi.

Nel caso in esame, secondo la Commissione, sono stati dimostrati:

- gli stretti legami dell'Islanda con l'Unione Europea e in particolare con la Danimarca
- la prosperità economica, la capacità industriale e l'importanza dell'Islanda
- il commercio estero condotto e alimentato dall'Islanda
- l'elevata reputazione dell'Islanda come luogo geografico
- le connotazioni positive attribuite all'Islanda dal pubblico dell'Unione Europea come destinazione turistica di livello mondiale nonché
- l'immagine ambientalmente sostenibile e pulita associata al Paese.

Tutte circostanze che hanno reso plausibile, nella prospettiva della Commissione, che l'Islanda sia idonea ad essere il luogo di origine di tutti i beni e servizi oggetto della disputa e ragionevole che il pubblico di riferimento dell'Unione Europea percepisca il marchio contestato come descrittivo dell'origine geografica degli stessi, piuttosto che come un'indicazione di origine commerciale.

Di conseguenza, la Commissione allargata ha confermato le conclusioni della divisione di annullamento, secondo cui il marchio è stato registrato in violazione delle disposizioni dell'articolo 7, par. 1, lett. c), RMUE.

Giungendo a tale conclusione, la Commissione non ha ritenuto necessario estendere ad altri prodotti affini la notorietà di cui attualmente gode l'Islanda per taluni prodotti. Le circostanze evidenziate sopra sono state ritenute più che sufficienti ad addivenire alla conclusione evidenziata. Ciò comporta una rilevante novità in materia di marchi corrispondenti a nomi di Stato e potrebbe modificare le sorti di marchi già concessi e futuri possibili depositi.

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,
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