



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori

L'EUIPO ha da anni adottato una prassi favorevole ai marchi in conflitto con Indicazioni Geografiche (DOP e IGP) anteriori, nel senso che è sufficiente limitare il marchio opposto o di cui si richiede la nullità a prodotti in conformità al disciplinare di produzione della DOP invocata come impedimento relativo alla registrazione per superare la contestazione.

Ciò vale anche per gli impedimenti assoluti alla registrazione, nel senso che in sede di esame l'EUIPO chiede sempre una limitazione della domanda nel senso sopra indicato qualora ravvisi un conflitto con un'Indicazione Geografica (qui di seguito "IG").

Le Direttive EUIPO rispecchiano la prassi descritta.

"3.1.3 Limiti all'ambito di protezione delle IG per impedimenti relativi

L'ambito di protezione delle IG in virtù dei regolamenti UE non può andare oltre quanto necessario per tutelare la funzione della IG, che consiste nel designare prodotti come provenienti da una particolare origine geografica e in possesso di speciali qualità ad essa connesse. A differenza di altri segni, le IG non sono usate per indicare l'origine commerciale dei prodotti e non offrono alcuna protezione a questo riguardo.

Pertanto, ove l'indicazione di una domanda di MUE si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla IG, a prodotti in conformità all'indicazione della relativa IG, la funzione della IG in questione è tutelata in relazione a tali prodotti, in quanto la domanda di MUE copre soltanto prodotti di quella particolare origine geografica e le speciali qualità ad essa connesse. Di conseguenza, un'opposizione contro una domanda di MUE che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta. Cfr. al riguardo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013" (parte C, sezione 6, capitolo 3.1.3)

In materia di impedimenti assoluti alla registrazione, le Direttive EUIPO precisano:

"5.3 Restrizioni dell'elenco di prodotti

A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un vino ottenuto in conformità del relativo disciplinare.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012, «le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un

prodotto [agricolo o alimentare] conforme al relativo disciplinare».

Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell'IG in questione". (parte B, sezione 4, capitolo 10.5.3).

Dubbi sulla prassi EUIPO

A parere dello scrivente, l'impostazione dell'EUIPO fa sorgere alcuni dubbi.

Innanzitutto bisogna partire dalle norme citate dall'EUIPO. Prendiamo ad esempio l'art. 103, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1308/2013 (l'art. 12 del Regolamento (UE) 1151/2012 consiste in una norma analoga, che recita:

"Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione".

Come abbiamo visto, l'EUIPO basa la prassi sopra descritta sulle norme sopra citate. In realtà, l'art. 103, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1308/2013 in materia di vino e l'art. 12 del Regolamento (UE) 1151/2012 sui prodotti agroalimentari, si riferiscono espressamente all'uso di DOP e IGP e non di marchi costituiti da IG o che contengono e che evocano IG. L'EUIPO deduce che l'utilizzo delle IG può avvenire anche tramite marchi opportunamente limitati secondo i relativi disciplinari di produzione, anche se ciò non è effettivamente detto nelle norme citate. Si tratta di una sorta di interpretazione estensiva da parte dell'EUIPO rispetto alle norme sulle IG, che però non sembra condivisibile.

Le IG hanno una natura del tutto diversa da quella dei marchi.

Fra le varie differenze, per citarne solo alcune, da una parte le IG hanno una natura e una funzione di diritto pubblico, dall'altra i marchi sono uno strumento di diritto privato. Le IG hanno una funzione descrittiva del legame fra la qualità di un prodotto e la sua origine, mentre i marchi sono caratterizzati da una funzione distintiva.

L'art. 103, 1° comma, del Regolamento (UE) 1308/2013 si riferisce unicamente all'uso delle IG da parte degli operatori che commercializzano un vino prodotto in conformità ad un disciplinare di produzione.

Se si riferisse anche all'uso di marchi che contengono o evocano IG, potremmo avere una situazione paradossale: quella dell'uso in una stessa etichetta sia di un'IG (se il prodotto è conforme ad un disciplinare di produzione si deve necessariamente usare l'IG in etichetta) sia di un marchio privato che contiene od evoca un'IG. Seguendo il ragionamento dell'EU IPO, l'IG sarebbe usata due volte con funzioni diverse. Nel caso di un marchio evocativo della DOP, potrebbe esserci un'etichetta che contiene il riferimento all'IG e un marchio evocativo della stessa IG.

Ma oltre alla natura del tutto diversa tra IG e marchi che giustifica un'interpretazione "letterale" dell'art. 103, 1° comma, di cui sopra, bisogna tener conto che tutte le IG godono intrinsecamente di rinomanza, come del resto è stato autorevolmente definito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e come emerge anche dall'analisi dei requisiti per il riconoscimento di un'IG.

Ciò comporta che i marchi costituiti da IG o che le comprendono o che addirittura le evocano, sfrutterebbero la rinomanza delle IG non avendone alcun diritto. In altri termini, marchi privati collegati a IG potrebbero godere di un'indebita posizione di vantaggio competitivo sul mercato ad essi conferita dal richiamo all'IG.

Riassumendo vi sono almeno 3 fattori che ci spingono a sollevare dubbi sull'attuale impostazione dell'EU IPO: (a) la stessa formulazione delle norme sopra citate, (b) la natura diversa delle IG rispetto ai marchi, (c) lo sfruttamento della reputazione delle IG da parte dei marchi che in qualche modo ad esse si riferiscono.

La modifica dell'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013

Per ciò che riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ricordiamo che il Regolamento (UE) 2117/2021 ha modificato l'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013.

La vecchia formulazione dell'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013 era la seguente:

*"1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta **non conforme al corrispondente disciplinare di produzione** o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:*

a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o b) è annullata".

La versione modificata e attualmente in vigore dell'art. 102 è la seguente:

1. *Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.*
2. *I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.*

In pratica è stato eliminato il riferimento alla non conformità al corrispondente originale disciplinare di produzione.

La proposta di Regolamento della Commissione UE

Segnaliamo anche che l'art. 35, 1° comma, della proposta di Regolamento della Commissione UE in materia di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, come emendata dal Parlamento Europeo in data 1 giugno 2023, prevede quanto segue:

1. La domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Il considerando 26 della suddetta proposta di Regolamento dice chiaramente che *"È opportuno chiarire e rendere più trasparente la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche"*.

Per motivi di chiarezza dovrebbe quindi essere eliminato qualunque riferimento alla conformità al disciplinare di produzione nel rapporto fra marchi e IG.

Il legislatore europeo, sia nella ricordata modifica dell'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013, sia nell'elaborazione in corso del nuovo Regolamento sulle IG che dovrebbe essere adottato nel corso del presente anno, esprime quindi una tendenza a favore delle IG rispetto ai marchi o quantomeno ad una chiara risoluzione dei conflitti fra marchi e IG.

La giurisprudenza dell'EU IPO e del Tribunale UE

Sul piano della giurisprudenza EU IPO qualcosa sta cambiando a tale proposito. Abbiamo notato almeno 3 recenti decisioni della Commissione di ricorso EU IPO:

- a) ADICCIÓN TEQUILA (fig.) / TEQUILA (caso n. R2272/2022-4, decisione del 09.08.2023)
- b) AMARTE TEQUILA 100% AGAVE (fig.) / TEQUILA (caso n. R2248/2022-4, decisione del 07.08.2023)
- c) MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al. (caso n. R1761/2022-5, decisione del 15.06.2023)

nelle quali i procedimenti sono stati sospesi in attesa della decisione del Tribunale UE sul ricorso (caso T-239/23) proposto da Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO avverso la decisione della Commissione di ricorso EU IPO emessa in data 17.02.2023 sul conflitto fra la IG CHAMPAGNE e la domanda di marchio denominativo europeo NERO CHAMPAGNE a nome di Nero Lifestyle.

Se prendiamo la decisione di sospensione nel caso MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al., al punto 18 si legge espressamente che "la Commissione ritiene che la situazione di fatto della causa T-239/23, pendente dinanzi al Tribunale, sia molto simile a quella del presente caso, in quanto tratta la questione se una limitazione dei prodotti, i vini (classe 33), nel senso che sono conformi al disciplinare della denominazione protetta, evita l'applicazione del relativo motivo di cui all'art. 8, n. 6, RMUE in combinato disposto con l'art. 103, n. 2, del Regolamento 1308/2013".

Infatti nel caso NERO CHAMPAGNE, per ciò che ci riguarda l'EU IPO ha ritenuto che non vi sia un conflitto del marchio con la IG CHAMPAGNE in quanto i vini nella classe 33 sono stati limitati in conformità al disciplinare di produzione dello CHAMPAGNE.

Al punto 17 della decisione della Commissione di ricorso EU IPO sul caso R1761/2022-5, si precisano i motivi del ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO al Tribunale UE:

"L'opponente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale il 7 maggio 2023 nella causa T-239/23.

La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 si riferisce solo al diritto di poter utilizzare un PDO e non può essere interpretato nel senso che autorizza un terzo a richiedere e registrare un marchio contenente un PDO e i cui prodotti sono limitati nel senso che sono conformi alle specifiche di tale DPO.

La ricorrente ha inoltre sostenuto che la commissione ha errato nell'applicare l'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tale disposizione può essere applicata in una procedura di rifiuto solo per motivi assoluti ai sensi dell'articolo 7 dell'RMUE e non per motivi relativi ai sensi dell'articolo 8 del RMUE".

Quanto all'applicazione dell'art. 102, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 1308/2013, la Commissione di ricorso EU IPO così decideva nel caso NERO CHAMPAGNE, ora impugnato innanzi al Tribunale UE (lasciamo l'originale inglese):

"38 In this regard, Article 102(1)(a) of Regulation (EU) No 1308/2013 reads: 'The registration of a trade mark that contains or consists of a protected designation of origin or a geographical indication which does not comply with the product specification concerned or the use of which falls under Article 103(2), and that relates to a product falling under one of the categories listed in Part II of Annex VII shall be refused if the application for registration of the trade mark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected' (emphasis added)."

Fra l'altro abbiamo visto sopra come l'art. 102 in questione (che comunque riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione) non contiene più il riferimento alla non conformità al disciplinare di produzione

Conclusioni

E' evidente che l'esito del caso T-239/23 avrà un impatto molto importante, se non decisivo, sulla prassi dell'EU IPO in materia di limitazione di marchi nei conflitti con le IG. Non ci resta che attendere la sentenza del Tribunale dell'UE.

Sul piano della consulenza, suggeriamo estrema prudenza in relazione a marchi potenzialmente in conflitto con le IG: la limitazione dei prodotti al

disciplinare di produzione dell'IG anteriore potrebbe non costituire più una “*soluzione*” qualora il Tribunale UE accogliesse il ricorso del Consorzio dello Champagne.

Dal lato dei Consorzi o associazioni di produttori che gestiscono le IG, il caso T-239/23 è di fondamentale importanza per una tutela pienamente efficace delle IG, tenendo presente sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che negli ultimi anni ha definito il concetto di “*evocazione*” ai fini della tutela estendendone la portata, sia l'orientamento del legislatore europeo che nella proposta del nuovo regolamento pare voler definire con chiarezza l'interferenza fra marchi e IG.

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