



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	

L'uso effettivo di un marchio dell'Unione Europea

Nella decisione n. T-346/21 del caso Hecht Pharma v. EUIPO, il Tribunale dell'Unione Europea chiarisce e consolida alcuni principi da tener conto nella valutazione dell'uso effettivo di un marchio.

Fatti

Il 21 settembre 2009, la società Gufic Biosciences Ltd. depositava la domanda di registrazione dell'Unione Europea n. 8613044 del marchio verbale GUFIC per prodotti nelle classi 3, 5 e 29, regolarmente concessa il 21 giugno 2010. Successivamente, nel 2017, la società Hecht Pharma GmbH depositava un'azione di decadenza per mancato uso nei confronti della relativa registrazione.

La Divisione di Annullamento accoglieva l'azione per tutti i prodotti rivendicati dalla registrazione, ritenendo che il marchio non fosse stato utilizzato in modo effettivo negli ultimi cinque anni; tuttavia, dopo aver presentato ricorso dinanzi la Commissione dei Ricorsi EUIPO, la Gufic riusciva a dimostrare l'uso del marchio per 'medicine' nella classe 5 esibendo le relative fatture di vendita e riuscendo dunque a mantenere la registrazione per tali prodotti.

Il ricorso al Tribunale dell'Unione Europea da parte di Hect Pharma GmbH

A seguito della decisione, la Hecht Pharma presentava ricorso al Tribunale dell'Unione Europea indicando che le prove d'uso presentate dalla Gufic in secondo grado non avrebbero dovuto essere ammesse sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) non ci sarebbe stato alcun uso 'pubblico ed esterno' del marchio, in quanto il modello di distribuzione attuato dalla Gufic non era conforme alla normativa tedesca vigente: le fatture di vendita presentate dalla Gufic provenivano infatti da intermediari e non da farmacie, unici importatori e distributori autorizzati per questa tipologia di prodotti ai sensi del Medicinal Products Act tedesco (Arzneimittelgesetz - AMG).

Il Tribunale ha ritenuto infondato tale motivo in quanto l'EUIPO non è chiamato a pronunciarsi su un tema non di sua competenza specificando peraltro che l'articolo 18 del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea non reca alcun riferimento alla legittimità o meno dell'uso di un marchio da cui deriva che, nell'ambito della valutazione relativa all'uso di un marchio, l'EUIPO è tenuto a valutare se vi è stato o meno un

uso effettivo del marchio e non se esso sia stato legittimo o meno.

Di tale circostanza, peraltro, viene fatta menzione nelle stesse Guidelines (nello specifico, al paragrafo 8 'irrelevanza dell'uso illecito', Sezione 7, Parte C) nel quale si afferma che *'l'utilizzo di un marchio, idoneo a soddisfare il requisito dell'uso effettivo di cui agli articoli 18 e 47 RMUE, richiede l'accertamento fattuale dell'uso effettivo. Sotto tale profilo, l'uso sarà «effettivo» anche nel caso in cui l'utilizzatore violi norme giuridiche'*.

Pertanto, nel caso in esame, l'utilizzo del marchio è correttamente stato considerato effettivo per 'medicinali' nonostante il relativo sistema di distribuzione non sia conforme alla normativa tedesca.

b) La promozione e la pubblicità dei prodotti contraddistinti dal marchio sono ritenute altresì in violazione della normativa tedesca. L'illiceità di tali attività promozionali e pubblicitarie determina la mancanza di un legittimo uso effettivo del marchio.

Sulla base della medesima motivazione, il Tribunale rigetta il secondo motivo di ricorso precisando inoltre che la promozione e la pubblicità di prodotti/servizi contraddistinti da un marchio non sono strettamente necessarie per dimostrarne l'uso effettivo di cui occorre. Tale uso, come noto, va valutato in primo luogo tenendo conto di altri fattori quali l'effettività della vendita dei prodotti/della fornitura dei servizi contraddistinti dal marchio.

c) Il segno "Gufic" non sarebbe stato utilizzato come marchio ma meramente come denominazione sociale e gli elementi aggiunti, nell'uso, allo stesso sono tali da alterarne il carattere distintivo.



Made in India by:



H 15
Gufic

GUFIC
BIOSCIENCES LIMITED
703/1, Udyam Bag,
Belgaum 590008, Karnataka, INDIA



MADE IN INDIA BY:
Gufic Chem
PRIVATE LIMITED
UDYAM BAUG,
BELGAUM, KARNATAKA,
(INDIA)

Il Tribunale rigetta le argomentazioni della ricorrente sostenendo che non solo l'aggiunta degli elementi indicati sopra non altera il carattere distintivo del marchio (peraltro verbale) ma che, nel settore farmaceutico, è prassi comune usare diversi marchi caratterizzati da diverse vesti grafiche su prodotti diversi. Il Tribunale afferma altresì che, nel caso di specie, il marchio GUFIC è stato utilizzato sui prodotti in modo tale da essere percepito come marchio dal pubblico di riferimento.

d) I prodotti per i quali il marchio è stato utilizzato non possono essere considerati 'medicinali' in quanto privi di effetto farmacologico.

Per il Tribunale neppure tale aspetto è rilevante: i prodotti sono comunque venduti nelle farmacie, dietro prescrizione medica e in un packaging che permette ai consumatori di percepirli e riconoscerli come farmaci.

Conclusioni

Le prove d'uso devono consistere in «*indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione*» e vengono considerate valide dall'Ufficio (Divisione di Opposizione o di Annullamento) a prescindere dalla liceità dell'uso; l'eventuale violazione di normative di singoli Stati membri va dunque valutata dalle competenti autorità nazionali.

Si ricorda in questa sede che l'articolo 55, paragrafo 2, RDMUE prevede che i documenti o altri elementi di prova debbono essere contenuti in apposti allegati a una memoria e che essi vanno numerati in ordine progressivo.

I documenti presentati per attestare l'uso di un marchio devono inoltre essere menzionati in un indice che precisi, per ciascun documento allegato, i seguenti dati:

1. il numero di ciascun allegato;
2. una breve descrizione del documento e, se del caso, il numero di pagine;
3. il numero di pagina della memoria in cui il documento è citato.

È altresì possibile precisare, nell'indice degli allegati, a quali sezioni specifiche di un documento si vuole fare riferimento a sostegno delle proprie argomentazioni.

Carlo Lamantea
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, 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