



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



# RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario in questo numero

Brevetto unitario: l'entrata in funzione del Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC)

Due anni di Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: due timori (per ora) sfatati, diverse aspettative confermate, qualche sorpresa e alcune previsioni

Marchi toponomastici, patronimici e decettività sopravvenuta tra legittimità formale e rischio percettivo

Brevetto unitario: l'entrata in funzione del <i>Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC)</i> .....	Pag. 1
<b>Massimo Scuffi</b>	
Due anni di Brevetto Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti: due timori (per ora) sfatati, diverse aspettative confermate, qualche sorpresa e alcune previsioni .....	Pag. 6
<b>Andrea Andolina</b>	
Marchi toponomastici, patronimici e decettività sopravvenuta tra legittimità formale e rischio percettivo.....	Pag. 11
<b>Mauro Dell'università</b>	
Invenzioni a colori.....	Pag. 14
<b>Giovanna Campogiani, Simona Venturini</b>	
AI generativa, diritto d'autore e text and data mining: tra incertezze normative e sfide giurisprudenziali .....	Pag. 17
<b>Mauro Dell'università</b>	
La decisione della Commissione allargata di Ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti G1/24 sull'interpretazione delle rivendicazioni .....	Pag. 19
<b>Guglielmo Milan</b>	
Una nuova musica per i marchi sonori?.....	Pag. 21
<b>Chiara Venturini</b>	
G 1/23: La caduta del “velo della riproducibilità”: nuovi imperativi strategici per il Brevetto Europeo.....	Pag. 23
<b>Elena Genito</b>	
BRASILE - Aggiornamento Importante: Nuove Tasse e Procedure dell'INPI.....	Pag. 25
<b>Patrícia Aragão Lusoli</b>	



# Marchi toponomastici, patronimici e decettività sopravvenuta tra legittimità formale e rischio percettivo

Nel diritto dei marchi, il rischio di decettività sopravvenuta rappresenta un'insidiosa non sempre percepibile all'inizio della scelta del segno distintivo aziendale o di prodotto/servizio.

Qualche considerazione è opportuna sottoporla per la tenuta (a lungo termine) del profilo giuridico e commerciale del segno distintivo. In particolare i marchi che evocano una provenienza geografica o il nome di persona fisica o di una famiglia (patronimici) sono esposti ad un rischio di ingannevolezza per il pubblico di riferimento in caso di discontinuità imprenditoriale, cessione del marchio o ancora uso non coerente con le aspettative e caratteristiche evocate. La giurisprudenza dell'Unione Europea e le Commissioni di Ricorso dell'EUIPO hanno ripreso in più occasioni questo tema precisando che la decettività può derivare non solo da un inganno effettivo, ma anche da un rischio potenziale, sufficiente a giustificare la decadenza del marchio ai sensi dell'art. 58(1)(c) RMUE. In particolare

- l'art. 7(1)(g) RMUE vieta la registrazione di marchi che possono indurre in errore il pubblico, in particolare circa la provenienza geografica, la qualità o la natura dei prodotti o servizi
- l'art. 58(1)(c) RMUE prevede la decadenza del marchio se, in seguito all'uso, esso diventi ingannevole per il pubblico.

La relazione delle Commissioni di Ricorso (marzo 2023 – cfr. [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/boards\\_of\\_appeal/research\\_reports/Deceptiveness\\_of\\_marks\\_designating\\_geographical\\_origin\\_it.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/research_reports/Deceptiveness_of_marks_designating_geographical_origin_it.pdf)) ha sistematizzato l'applicazione di queste norme focalizzando l'attenzione sui

- marchi descrittivi (art. 7(1)(c))
- marchi ingannevoli (art. 7(1)(g))
- marchi divenuti ingannevoli per effetto dell'uso (art. 58(1)(c)).

## **Decettività geografica: legame e discrepanza**

### *Legame percepito*

Il primo passo consiste nell'accertare se il pubblico percepisce il marchio come indicativo di un luogo geografico e se si aspetta che i prodotti provengano da tale luogo oppure abbiano un qualche collegamento con detto luogo geografico.

Nel caso dei marchi di seguito richiamati non è stato percepito un legame tra toponimo e caratteristiche dei prodotti rivendicati nella domanda di registrazione/registrazione di marchio

- *ALASKA* (08/04/2008, R 1124/2004-4, ALASKA, § 28, 33; 08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257, § 40) è stato escluso il legame tra lo Stato statunitense e le acque minerali e bevande che detto marchio lasciava intendere
- *HUDSON* (19/03/2018, R 173/2017-5, Hudson) si è affermato che il nome del fiume non evocava alcun elemento collegabile all'abbigliamento per il pubblico europeo.
- *ORIGINAL STASTNIK ARLBERGER* (01/09/2011, R 1120/2010-1, Original Stastnik Arlberger) è stato pure ammesso in quanto Arlberg è un toponimo noto per turismo, ma non per salsicce.

### *Discrepanza effettiva*

Una volta accertato il legame, si valuta se vi sia una discrepanza tra il luogo e le caratteristiche evocate e l'origine effettiva dei prodotti. Infatti, uno degli scenari più ricorrenti ed insidiosi nella pratica del diritto dei marchi è quello in cui l'elenco dei prodotti e servizi associati al segno non prevede alcuna limitazione relativa alla provenienza geografica. In tali casi, l'apparente neutralità del marchio rispetto all'origine dei beni può celare un rischio latente di decettività, soprattutto quando il segno evoca un luogo noto per una specifica tradizione produttiva.

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno delineato due approcci interpretativi distinti:

- secondo il primo orientamento, definibile come “approccio dell'uso non ingannevole possibile”, il marchio non può essere considerato ingannevole se esiste la possibilità concreta di utilizzarlo in modo conforme, ossia per prodotti effettivamente originari del luogo evocato. In questa prospettiva, la potenziale decettività viene neutralizzata dalla facoltà del titolare di operare in coerenza con il significato geografico del segno.
- il secondo orientamento, più restrittivo e oggi prevalente in sede di Commissioni di Ricorso, può essere definito “approccio dell'uso ingannevole non escluso”. Esso si fonda sull'idea che, in assenza di una limitazione espressa circa la provenienza dei prodotti, il marchio godrebbe di protezione anche



per beni non originari del luogo evocato, con conseguente rischio di inganno per il pubblico. In tale ottica, la mera possibilità di un uso conforme non è sufficiente a escludere la decettività, che viene valutata in base alla percezione del consumatore medio e alla potenziale discrepanza tra il significato del segno e la realtà commerciale. Alla luce di quanto precede è necessario preventivamente condurre una riflessione strategica nella fase di scelta, adozione, deposito e vita futura del marchio: l'omessa specificazione dell'origine geografica dei prodotti può trasformarsi in un fattore di vulnerabilità giuridica, con ricadute dirette sulla validità del segno e sulla sua difendibilità in sede contenziosa.

Tra i casi emblematici ricordiamo

- *POLONEZ* (22/11/2022, R 1069/2022-4, *POLONEZ, § 15*) nel quale la richiedente ha chiesto di escludere i prodotti di origine polacca delle Classi 29-32 al fine di superare un rifiuto a motivo del carattere descrittivo dovuto al significato del marchio in rumeno ("della Polonia"). La Commissione di ricorso ha ritenuto che, se la limitazione fosse stata accettata, essa avrebbe reso il marchio ingannevole.
- *COLOMBIAN COFFEE HOUSE* (27/03/2014, R 1200/2013-5, *COLOMBIANO COFFEE HOUSE fig.*). Mentre la decisione è stata successivamente annullata il 18/09/2015, T-359/14, *COLOMBIANO COFFEE HOUSE fig., EU:T:2015:651* e la dichiarazione di nullità del marchio per "tè, cacao, zucchero" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE non è stata oggetto di azione dinanzi al Tribunale e, pertanto, è diventata definitiva) che è stato dichiarato nullo in quanto il pubblico poteva credere che i prodotti provenissero dalla Colombia, nota per cacao e tè.
- *LA IRLANDESA 1943* (02/03/2020, R 1499/2016-G, *LA IRLANDESA 1943 fig.*): il marchio suggeriva origine irlandese e tradizione storica, ma i prodotti non provenivano dall'Irlanda. In questo caso il procedimento di nullità riguardava essenzialmente prodotti lattiero-caseari rispetto ai quali anche la Commissione di ricorso allargata aveva adottato l'approccio secondo il quale l'uso ingannevole non poteva essere escluso. Ne è derivato che essa ha ritenuto, appunto, che il marchio "La Irlandesa", che significa "l'irlandese", comunicasse alla parte ispanofona del pubblico che i prodotti provenivano dall'Irlanda. Poiché i prodotti non erano limitati a una provenienza irlandese, il pubblico di riferimento veniva indotto in errore circa la provenienza geografica dei prodotti contestati che non provenivano dall'Irlanda, già al momento del deposito del marchio contestato (2013).

Ne deriva che - anche se il marchio possa essere usato in modo non ingannevole - la protezione giuridica estesa a prodotti non coerenti con l'origine evocata può generare decettività.

#### **Decettività patronimica: identità e continuità**

I marchi costituiti da nomi di persona o di famiglia sono soggetti a decettività se il pubblico presume erroneamente una continuità imprenditoriale o creativa non più esistente.

Tra i casi più emblematici annoveriamo quello di *Elizabeth Emanuel* (C-259/04): la stilista aveva ceduto il marchio con il proprio nome. La Corte stabilì che:

1. non è necessario l'inganno effettivo;
2. è sufficiente il rischio che il pubblico creda che la stilista sia ancora coinvolta;
3. la decettività non si configura se l'avviamento è stato ceduto con il marchio.

Un ulteriore caso particolarmente interessante è quello del marchio *Pauscha* (Corte Suprema d'Austria – cfr. [https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT\\_20210315\\_OGH0002\\_0040OB00221\\_20H0000\\_000](https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20210315_OGH0002_0040OB00221_20H0000_000)) che ruota attorno alla decadenza del marchio UE n. 12315719, registrato per botti e *barriques*. Dopo il fallimento della storica azienda austriaca *Cooperage Pauscha*, il marchio è stato acquisito da una società italiana. K. *Pauscha*, ultimo rappresentante della famiglia fondatrice, ha chiesto la revoca del marchio ai sensi dell'art. 58(1)(c) RMUE, sostenendo che il suo uso da parte del nuovo titolare era tale da indurre in errore il pubblico circa l'origine dei prodotti.

La Corte Suprema austriaca ha richiamato la sentenza *Elizabeth Emanuel* (C-259/04), secondo cui non è necessario che il pubblico sia effettivamente tratto in inganno: è sufficiente il rischio potenziale. Tuttavia, se l'avviamento e la qualità produttiva sono stati trasferiti insieme al marchio, non si configura decettività. Il valore evocativo di un patronimico può quindi diventare ingannevole se non accompagnato da una continuità reale e/o da una attenta e trasparente comunicazione.

In fase di scelta del marchio è quindi utile soffermarsi sull'opportunità della scelta di toponimi e/o patronimici quando non vi sia garanzia di un legame effettivo e duraturo con il territorio e/o con nomi di persona, di famiglie o date storiche che lo compongono.

Ciò è tanto più vero quando si è di fronte a perizie valutative o analisi di acquisizioni e trascrizione di marchi con tali caratteristiche, ragion per cui è necessaria una due diligence semantica e reputazionale, verificandone la percezione del pubblico



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

di riferimento e il rischio di inganno dovendo, in certi contesti, considerare di apportare modifiche al segno o l'aggiunta di idonei disclaimer affinché si comunichi chiaramente ed efficacemente la nuova titolarità e la continuità produttiva.

Proprio perché il marchio è un bene immateriale “vivo”, periodicamente è opportuno monitorare l’evoluzione semantica del segno evitando che si possano generare aspettative non corrispondenti alla veridicità del messaggio veicolato e, dove necessario, aggiornare la strategia comunicativa in caso di cambiamenti societari e/o produttivi.

La decettività sopravvenuta è quindi un rischio concreto per i marchi geografici e patronimici, soprattutto in contesti di discontinuità imprenditoriale o evoluzione semantica e si impone una valutazione dinamica del segno, basata sulla percezione del pubblico e sulla coerenza tra marchio e realtà commerciale. Ciò significa affiancare alla tutela formale di una registrazione del marchio una strategia di gestione del marchio medesimo orientata alla trasparenza, alla coerenza e alla prevenzione del rischio. Il marchio è un asset reputazionale: la sua validità e valore dipende dalla sua capacità di rappresentare fedelmente l’identità e le caratteristiche dell’impresa e dei prodotti/ servizi che contraddistingue.

**Mauro Dell'università**



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



***Organo dell'Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale***

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano  
Registrazione del Tribunale di Milano  
n. 2 del 5.1.1985  
ISSN 2421-3535

**Direttore Responsabile:**  
Carmela Rotundo

**Comitato di Redazione:**

Giovanna Campogiani, Mariella Caramelli, Claudia Castellano,  
Elena Genito, Addolorata Dora Papagno, Marco Porsia,  
Marinella Valle, Chiara Venturini, Simona Venturini

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](http://www.afterpixel.com)