

Brexit e marchi: il ruolo determinante di CompuMark



Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea (UE), un processo denominato "Brexit". Fino al 31 dicembre 2020 era in vigore un periodo di transizione.

Cosa succede ora ai marchi già registrati?

I marchi dell'Unione europea (MUE) non proteggeranno più i marchi nel Regno Unito.

Invece l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO) creerà copie locali di marchi dell'Unione europea registrati, limitatamente ai marchi registrati prima del 1 gennaio 2021.

Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021 invece per i titolari dei marchi le cui domande sono in sospeso per richiedere la registrazione dei marchi presso l'UKIPO.

Entro il 20 marzo 2021 CompuMark provvederà ad aggiungere al registro del Regno Unito tutte le copie clonate dei MUE registrati a partire dal 2020, complete di eventuali correzioni di errori e dei miglioramenti necessari, aggiornerà il registro del Regno Unito man mano che i marchi clonati vengono rinnovati.

Per maggiori informazioni è utile consultare:

<https://clarivate.com/compumark/article/brexit-impacts-to-your-trademark-searches-and-watches/>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a>

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “PASTIFICIO DASSO DAL 1959”



Accettata in data 19.02.2021 la domanda di registrazione del marchio “Pastificio Dasso dal 1959 depositato il 11.09.2020 a GENOVA

Il marchio è utilizzato in classe 30 dal Pastificio Dasso di Rapallo

Bando Brevetti+ Disegni+ Marchi+ erogati 64,4 milioni di euro di contributi



Con il bando **Brevetti+** sono state finanziate **306 domande** (su un totale di 419 domande presentate), per **Disegni+** le domande finanziate sono **331** (delle 375 presentate) ed infine per **Marchi+** sono state approvate **1.361 domande** (sulle complessive 1.536 presentate) per un totale di contributi concessi pari a **46,1 milioni** di euro.

Si segnala la misura denominata **Voucher 3i** rivolta alle start up innovative. Al 31 gennaio 2021 sono state presentate 3.020 richieste di voucher e ne sono stati concessi **2.501** per un valore complessivo pari ad **euro 10,3 milioni**.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

Moon boots come un'opera di design – Italia Oggi del 31-01-2021



Il Tribunale di Milano riconosce tutela alle calzature

L'art 2 della Legge sul Diritto di Autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) elenca le opere degne di protezione, ricordiamo tra le altre:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

Non tutti, salvo gli addetti ai lavori, conoscono questa norma ma la maggior parte degli italiani, e non solo, conosce i famosi doposci moon boots; e proprio i moon boots sono stati riconosciuti opera dell'ingegno, se infatti andiamo al punto 10 dello stesso articolo 2 troviamo le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. In tal senso si è pronunciato lo stesso Tribunale di Milano con la decisione n. 493 del 25 gennaio 2021 riconoscendo alle famose calzature piena tutelabilità e originalità.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "STUDIO V"



Accettata in data 22.01.2021 la domanda di registrazione del marchio "STUDIO V" depositato il 31.07.2020 a Roma

Il marchio è utilizzato in classe 9 e vuole promuovere software di videogiochi

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "WING FOIL TOUR"



Accettata in data 19.01.2021 la domanda di registrazione del marchio "WING FOIL TOUR" depositato il 07.08.2020 a Livorno

Il marchio è utilizzato in classe 35 e 41 e vuole promuovere attività sportive e culturali nel settore sportivo

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio "MAELI"



Accettata in data 19.01.2021 la domanda di registrazione del marchio "MAELI" depositato il 17.07.2020 a La Spezia

Il marchio è utilizzato in classe 25 nel settore abbigliamento e in classe 43 nel settore della ristorazione e degli alloggi.

Fondo comunitario per proteggere i diritti di proprietà intellettuale



La Commissione Europea e l'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO) sostengono l'Ideas Powered for Business SME Fund. Il progetto prevede un sistema il cui obiettivo è dare respiro finanziario, fino a un importo massimo di 1.500 euro, alle imprese che desiderano sviluppare strategie di proprietà intellettuale e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, a livello nazionale, regionale o comunitario.

Il Fondo comprende il 75% in meno sui servizi di pre-diagnosi della PI e il 50% in meno sulle tasse di base per le domande di marchio, disegno o modello.

Sono previste cinque finestre temporali per le candidature:

dall'11 al 31 gennaio 2021

dal 1° al 31 marzo 2021

dal 1° al 31 maggio 2021

dal 1° al 31 luglio

dal 1° al 30 settembre.

Per maggiori dettagli può essere di aiuto consultare il seguente link, è una presentazione del progetto esaustiva e ben fatta

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund>

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "FENIX TRASPORTI"



Il 31 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a LODI il marchio nazionale "FENIX TRASPORTI"

Il marchio è utilizzato nella classe 39 servizi di trasporto conto terzi.

CR

Deposito estero on line di brevetto per invenzione o modello di utilità



Dal 1 dicembre 2020 è possibile depositare on line una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità. La richiesta, che vale esclusivamente per l'estero, può essere presentata all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti telematicamente.

Anche il pagamento dell'imposta di bollo sarà digitale e il relativo nulla osta sarà inviato via PEC. Questa nuova procedura permetterà di accorciare i tempi per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

MARCHI ITALIANI: depositato il marchio "Emporio Stregato"



Il 11 DICEMBRE 2020 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l'UIBM, a PIACENZA il marchio nazionale "EMPORIO STREGATO"

Il marchio è intestato un negozio che vende giocattoli e abbigliamento per ragazzi ed è utilizzato nella classe 25 e 28.

CR

Brexit, la conformità si adegua Italia Oggi del 07-12-2020



Le indicazioni per chi esporta: invariata la protezione per i marchi registrati in Europa. Il contrassegno Ce diventa Ukca. In arrivo nuovi standard. Nuova disciplina per i dispositivi medici e si attendono indicazioni i marchi del settore giocattoli, ascensori ed elettrodomestici.

MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “NESSUN DORMA Manarola Cinque Terre”



Accettata in data 02.12.2020 la domanda di registrazione del marchio “Nessun Dorma” depositato il 11.06.2020 a La Spezia

La dicitura “Il Vino Naturale” è ingannevole – Italia Oggi del 21-11-2020



La Commissione UE boccia la dicitura

La dicitura “Vino naturale” in etichetta non può essere utilizzata perché ingannevole, potrebbe indurre il consumatore a pensare che quel prodotto abbia una qualità maggiore rispetto ad altro vino che non reca quella dicitura. A dirlo è sia la Commissione Europea sia la Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale. Tale dicitura è contraria all’art 7 e 36 del reg. 1169/2011 in materia di informazioni dovute ai consumatori sui prodotti e all’art 120 del regolamento 1308/2013 sulle etichette facoltative.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Campagna per la lotta alla contraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuovono, in occasione del prossimo Natale, la campagna per la lotta alla contraffazione. Obiettivo: sostenere prodotti originali e sicuri, i rivenditori autorizzati e il commercio legale. La contraffazione può riguardare tutti i settori merceologici dalla moda, ai giocattoli, alla cosmesi, ai ricambi auto/moto, ai beni di consumo.

Per maggiori informazioni:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-e-informazione/campagne/legalita-sotto-l-albero-di-natale>

TOTTO vs CON TATTO Divisione di Opposizione del 28-09-2020

TOTTO

vs

con
tatto

Il marchio anteriore è il marchio TOTTO, il marchio impugnato è il marchio "CON TATTO" entrambi commercializzano utensili da cucina. I due segni sono differenti in quanto il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali attirerà maggiormente l'attenzione in quanto viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine "tatto" presenta solo alcune

caratteristiche in comune con il marchio anteriore e possiede al contrario tratti visivi marcatamente diversi e chiaramente percettibili. Perciò, non esistendo rischio di confusione, la Opposizione è rigettata.

OPPOSIZIONE

N. B 3 086 300

Essential Export, S.A., Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San José, Costa Rica (opponente), rappresentata da **Arochi & Lindner, S.L.**, C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, Spagna (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Nemesi Brands S.r.l., Via Madonna 63, 20017, Rho (MI), Italia (richiedente), rappresentata da **Enrico La Malfa**, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 28/09/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 3 086 300 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 055 246, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 21, per il marchio figurativo. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. 17 173 402 per il marchio figurativo. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO

DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende

dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodottisui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 21: *Sacchetti per alimenti; portavivande; contenitori per vivande; recipienti per i pasti; contenitori doppi termoisolanti per alimenti; gavette; gavette; bottiglie; bottiglie refrigeranti; bottiglie di plastica; bottiglie isolanti.*

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 21: *Utensili da cucina; apri-bottiglie, elettrici e non elettrici; utensili da cottura non elettrici; utensili per la casa; servizi da tavola; stoviglie; tazze; piatti; bicchieri; vasellame, pentole e recipienti; bottiglie; bottiglie di plastica; bottiglie refrigeranti; bottiglie termiche [thermos]; spazzole per bottiglie; secchielli per bottiglie; recipienti per la casa; vassoi; vetreria per la casa; fioriere; vasi.*

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodottisui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l'opponente il modo migliore in cui l'opposizione possa essere esaminata.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può

variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel

presente caso, i prodotti

che sono stati considerati essere in ipotesi identici sono diretti al grande pubblico, il cui che il grado di attenzione si ritiene sia medio.

c) I segni

Il

territorio di riferimento è l'Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva

prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

In

sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un'analisi al fine

di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

Parimenti, una dissomiglianza concettuale è in grado di rendere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l'origine dei prodotti.

Il marchio impugnato possiede almeno un significato in lingua italiana, mentre il marchio anteriore è privo di contenuto semantico.

Tuttavia, esiste una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quella di lingua lituana, per la quale entrambi i segni sono privi di significato e per la quale è quindi maggiore il rischio che il pubblico di riferimento possa confondersi tra i segni.

La Divisione

d'Opposizione esaminerà in primo luogo l'opposizione in relazione alla parte del pubblico per cui i segni non hanno un significato e possiedono, di conseguenza, un carattere distintivo normale.

Ciò costituisce lo scenario più vantaggioso per l'opponente, nella misura in cui tutti gli elementi verbali dei segni sono distintivi in quanto, come visto poc'anzi sono privi di significato.

Come

accennato poc'anzi, per la parte del pubblico di riferimento che non

attribuirà
alcun significato ai segni, essi sono composti da elementi normalmente
distintivi.

I
segni non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti
(visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i
segni coincidono in soltanto in alcuni tratti che caratterizzano l'elemento
verbale "TOTTO" del marchio anteriore e "tatto" del segno impugnato, dato che
caratteri, forme, colori di questi elementi sono nella sostanza diversi. Essi
differiscono per l'appunto nella rappresentazione grafica generale dei
suddetti
elementi nonché nelle tre lettere 'con' poste al di sopra delle lettere
'tatto'
nel caso del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili, al massimo,
soltanto in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere "t-tt-o", presenti in modo identico in
entrambi i segni negli elementi "totto" e "tatto". La pronuncia differisce
nel
suono delle seconde lettere "o" e "a" di, rispettivamente, "totto" e "tatto",
nonché nelle prime tre lettere "con" del marchio impugnato, le quali
determinano una significativa maggiore lunghezza nel segno impugnato nonché
l'esistenza
di due elementi foneticamente chiaramente distinguibili, per l'appunto "con"
e
"tatto".

Pertanto, i segni sono foneticamente simili, al massimo, in ridotta misura.

Sotto il profilo
concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per almeno
una parte del pubblico del territorio di riferimento, sulla quale si
concentra
la presente comparazione. Poiché non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l'aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell'esame della somiglianza fra segni.

Dato che i
segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Nelle proprie osservazioni del 29/01/2020 l'opponente ha affermato, quantomeno indirettamente, che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, dato che ha rivendicato quanto segue:

[...] L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione trarrà un vantaggio ingiusto dalla natura distintiva o dalla reputazione del marchio anteriore e nuocerà alla natura distintiva e alla reputazione del marchio anteriore. L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione diminuirà la natura distintiva del marchio anteriore. L'utilizzo del marchio di cui è stata presentata domanda di registrazione per prodotti identici e somiglianti che probabilmente non soddisfano le stesse caratteristiche dei prodotti e servizi del marchio anteriore, che sono prodotti e servizi unici grazie al know-how e alle competenze dell'azienda, danneggerà l'immagine positiva del marchio anteriore. Il richiedente sfrutterà l'investimento dell'opponente nell'attività di promozione e sviluppo dell'avviamento del marchio [...].

Tuttavia, l'opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. Questa mancanza vale a rigettare, contestualmente, qualsivoglia rivendicazione a riguardo di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, il quale peraltro non è stato in quanto tale menzionato esplicitamente dall'opponente.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d'Opposizione ritiene sia opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla

medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. E sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell'11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella classe 21 sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Nel caso in oggetto, per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico, in virtù della coincidenza di alcuni tratti grafici delle lettere "t-tt-o", che sono parte dell'unico elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento "tatto" del segno impugnato.

Dal punto di vista concettuale, per almeno una parte del pubblico, non vi è rilevanza, dato a entrambi i segni non sarà attribuito alcun significato.

È evidente come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene conto del fatto che il marchio impugnato è formato da due termini, il primo dei quali si trova in una posizione in ragione della quale il pubblico tenderà a prestare maggiore attenzione, dato che esso viene per primo e si trova più in alto. Il secondo termine "tatto", poi, non presenta che alcune caratteristiche in comune con il marchio anteriore, possedendo al contrario tratti, specie da un punto di vista visivo, marcatamente diversi e chiaramente percettibili.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del

pubblico.

Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente a quella parte di pubblico per cui il marchio impugnato possiede un chiaro significato, quale ad esempio quella di lingua italiana. Il motivo risiede nel fatto che, in ragione di tale contenuto semantico, e in assenza di un significato per quanto riguarda il marchio anteriore, la parte di pubblico in questione percepirà ancor meno una somiglianza tra i segni.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Brevetti, Milano spinge – Italia Oggi del 9-11-2020



Proprietà intellettuale collaborazione per favorire la mediazione. Accordo tra Camera arbitrale e Wipo (Onu)

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

VINO: la crisi attuale sta premiando i vini il cui marchio è registrato Italia Oggi del 4-11-2020



Nel settore dei Vini, il marchio conta più dei riconoscimenti e delle denominazioni. Pensiamo solo ad un dato: l'80% dei ristoratori quando deve scegliere il vino da mettere in tavola e da offrire ai propri clienti, guarda il marchio ancor prima della denominazione, dei riconoscimenti e della notorietà del vino stesso. A confermare questo importante dato è una indagine svolta per l'Istituto Grandi Marchi da Nomisma Wine Monitor.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell'art. 70 L. Diritto Autore

Accordo Italia per contrastare la Contraffazione online



Esiste in Italia un accordo che mette assieme molti soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia il cui comune obiettivo è quello di contrastare la vendita di prodotti contraffatti online a livello nazionale. Questo accordo si chiama “Accordo Italia”, tale accordo è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione e dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è aperto a Merchant, Piattaforme di e-Commerce, Titolari dei diritti, Produttori, Licenziatari – nonché alle Associazioni dei Consumatori e tutti, nel momento in cui aderiscono volontariamente all’iniziativa, si impegnano ad adottare procedure condivise atte ad individuare le offerte di prodotti non autentici presenti sul web.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

AMARO 33

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “*amaro*” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente),
rappresentato
da **Studio Bonini S.r.l.**, Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza,
Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia
(titolare), rappresentato da **D'Agostini Group**, Rivale Castelvechio,
6, 31100 Treviso, Italia (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.
2. Il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente nullo.
3. Il titolare del marchio dell'Unione europea sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell'Unione europea n. 13 927 363 'amaro 33' (marchio verbale) (nel prosieguo il 'MUE contestato'), depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 33: *Bevande alcoliche (escluse le birre).*

Il richiedente ha invocato l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola "amaro" descrittiva

dei prodotti contestati in quanto riferibile a un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero '33' identificativo della gradazione alcolica dell'amaro stesso, come indicato sul sito web dell'azienda venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il segno '15' per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- Risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca 'Google' che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
- Copia della scheda prodotto dell'Amaro 33 che viene presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data 01/07/2020 l'Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, considerati inadatti ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di farne un'altra, qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15, Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall'altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il carattere distintivo è il consumatore italofono dell'Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei prodotti in esame poiché contenente un'espressione che ne identifica una determinata caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste nella dicitura 'AMARO 33'.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine *amaro* designa una tipologia di bevanda alcolica, ossia un "liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo" (da vocabolario online 'Garzanti Linguistica'). Si tratta, pertanto, di un prodotto che rientra nella categoria generale delle *bevande alcoliche (escluse le birre)* per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno si compone del numero '33', che, a detta del richiedente, verrà percepito dal consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α , EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla condizione che quest'ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se il numero '33' possa ragionevolmente designare una "caratteristica" dei prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti di *bevande alcoliche (eccetto le birre)* è possibile considerare che il

contenuto

alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il

Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande

spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto *amaro* o *bitter* è di 15% vol. (v. Allegato II

'Bevande Spiritose' punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto

dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi contengano un contenuto alcolico del 33%.

Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del cosiddetto 'Amaro 33' depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta

di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del

suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di

Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei

prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l'amaro

è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15

e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori interessati, la quantità indicata dalla cifra '33' identifichi il volume alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto *amaro* è compreso nella

voce generale *bevande alcoliche (eccetto le birre)*, il contenuto descrittivo del segno è riconducibile all'intera categoria dei prodotti contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un'adeguata limitazione operata

dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §

18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,

EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l'esistenza di una relazione sufficientemente diretta

e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al pubblico italofono dell'Unione di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell'Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE

esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell'Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali marchi "sono reputati inadatti a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa" (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

La nozione di interesse generale sottesa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante, sussiste una certa interferenza tra l'impedimento alla registrazione attinente alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è, dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che la dicitura 'AMARO 33' di cui il segno è costituito si riduce, come sopra argomentato, ad un'indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica *amaro*.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli ulteriori motivi di nullità adottati dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (13/09/2016, T-563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e il marchio dell'Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell'Unione europea deve sopportare l'onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),

punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.