INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Alessio Balbo, Manuela Bruscolini, Marta Corvino e Alberto Furno

Successo per le nuove procedure di decadenza o dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa in Francia . . . e in Italia a che punto siamo?

Tra le novità derivanti dal recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015, (cd "Pacchetto di riforma marchi"), una delle più significative è sicuramente l'introduzione di procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa, in alternativa ai ricorsi giudiziali, una novità che cambierà il panorama del diritto della proprietà intellettuale nell'Europa intera.

Si tratta di una misura, peraltro già in precedenza disponibile per i marchi della UE presso l'EUIPO, che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare la risoluzione dei contenziosi relativi alla decadenza e nullità di un marchio, indispensabile per consentire ai titolari dei diritti, soprattutto PMI, di accedere a una tutela in tempi brevi, con oneri contenuti e procedure semplificate, favorendo al contempo una maggiore certezza del diritto.

La Direttiva Marchi ha lasciato agli Stati membri UE un tempo molto ampio (gennaio 2023) per l'adozione delle misure organizzative necessarie a implementare tale novità ed ogni Stato dell'Unione Europea si è attivato cercando di rispettare il termine previsto.

Una golosa opportunità per ripensare le strategie di contenzioso sui marchi e che consente ai ricorrenti di evitare di rivolgersi ai Tribunali, avviando un'azione amministrativa, meno costosa e più efficiente, opportunità che i nostri cugini d'oltralpe hanno saputo cogliere tempestivamente battendoci sui tempi.

Fin dal 1° aprile 2020 la Francia ha reso possibile la presentazione di un'azione di cancellazione per nullità e un'azione di decadenza per mancato uso dei marchi direttamente davanti all'Ufficio francese (INPI).

Prima di tale data, e come tuttora in Italia, tali azioni potevano invece essere istituite solo ed esclusivamente dinanzi ai tribunali giudiziari. Le nuove procedure amministrative in Francia hanno riscosso molto successo e si sono dimostrate molto efficaci e rapide. La maggior parte delle decisioni è stata emessa entro 5-7 mesi e si sono svolte con costi molto contenuti.

E in Italia?
In ITALIA il procedimento di nullità e decadenza dei marchi, introdotto dal Decreto legislativo n. 15 del 2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, è disciplinato in dettaglio nella nuova Sezione II bis "Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati" del Codice di proprietà Industriale con i nuovi articoli 184 bis e seguenti, ma in termini pratici tale procedimento non è ancora possibile, poiché siamo tuttora in attesa di un regolamento di esecuzione che lo renda operativo.

Importanti sviluppi a tale riguardo si sono avuti a seguito dell'introduzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (a cui fa capo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un piano che si inserisce nel quadro del Next Generation EU, un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, e che prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni, relative alla pubblica amministrazione, alla giustizia, alla semplificazione e alla competitività delle imprese.

Il PNRR ha infatti annoverato la "**riforma del sistema della proprietà industriale**" all'interno della missione 1, componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo" destinando a tali azioni un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro.

Un primo importante provvedimento di natura programmatoria di attuazione in Italia del citato PNRR è costituito dalla recente approvazione delle "**Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023**" che hanno recepito larga parte delle proposte ricevute da circa 60 soggetti, tra cui pubbliche amministrazioni, confederazioni imprenditoriali, associazioni di categoria e professionali, università, consulenti in PI ed esperti.
In tale documento una sezione è espressamente dedicata alle misure preparatorie alla messa in atto dei procedimenti di nullità e decadenza dei marchi dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
È infatti stabilito che il Ministero intensificherà i propri sforzi per definire e realizzare il più opportuno contesto operativo consapevole dell'ampio interesse che la materia riveste, trattandosi di

uno strumento che, affiancandosi a quello già operativo di opposizione, si pone in una prospettiva di potenziamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, in un'ottica di deflazione del contenzioso giudiziario, con tempi più brevi e costi più contenuti.

In particolare il Ministero:
- sta valutando l'opportunità di introdurre la possibilità per l'UIBM di invitare le parti ad una conciliazione per ridurre al massimo il contenzioso, in analogia a quanto previsto per il marchio dell'Unione europea, e sta verificando come meglio precisare i tempi e le modalità di svolgimento delle diverse fasi del procedimento;
- sta provvedendo all'ingegnerizzazione ed informatizzazione del procedimento per raggiungere la massima standardizzazione possibile;
- adotterà gli atti normativi necessari alla definizione del nuovo procedimento quali la determinazione del diritto di deposito, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda nonché l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza professionale;
- sta operando per dotare l'organico del personale necessario di cui è in corso di svolgimento il relativo concorso pubblico.

Gennaio 2023 è ancora lontano ma ci auguriamo che gli step necessari all'operatività dei nuovi procedimenti siano compiuti nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo vi consigliamo di rivolgervi ai consulenti INTERPATENT per concordare insieme le migliori strategie di contenzioso attualmente esperibili per azionare efficacemente i vostri diritti di marchio in Italia e all'estero.

Il Tribunale dell'Unione Europea respinge il ricorso dell' Associazione Calcio Milan S.p.A.

Il 10 novembre 2021 il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato nel merito sulla già nota controversia sorta fra la società tedesca InterES Handels-und Dienstleistungs Gesellschaft mbH Co KG e l'Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), confermando il rigetto della domanda di registrazione del marchio "ACM 1899 AC MILAN" richiesta da quest'ultima.
Nel caso di specie la vicenda nasce nel 2017 a seguito del deposito della domanda di marchio internazionale designante l'Unione Europea

AC MILAN

da parte della famosa società calcistica summenzionata, volta a proteggere prodotti riconducibili alla classe 16 quali articoli di cancelleria e ufficio. Nei termini previsti dalla legge, una società tedesca attiva nello stesso settore commerciale e titolare del marchio anteriore

Milan

rivendicante la medesima classe e prodotti, presentava all'EUIPO formale opposizione avversa a tale registrazione sostenendo un possibile rischio di confusione fra i due segni.

Dopo aver accertato l'uso genuino del marchio precedente nel periodo rilevante, il Tribunale UE ha recentemente confermato quanto asserito nei precedenti gradi di giudizio rigettando integralmente il ricorso proposto dall'Associazione Calcio Milan S.p.A.

Lo stesso ha infatti sottolineato che dal punto di vista visivo la differenza fra i segni dal punto di vista figurativo non è sufficiente per alterare la capacità distintiva dei marchi, dal momento che l'elemento dominante risiede nella componente verbale "AC MILAN" in un caso e "MILAN" nell'altro. Parimenti afferma che la comune dicitura "MILAN" sia riferibile alla famosa squadra di calcio come altresì alla città di Milano e pertanto che i due marchi siano simili a livello concettuale. Infine, ha statuito che la notorietà del marchio oggetto di registrazione non possa essere presa in considerazione nella valutazione del rischio di confusione poiché tale esame deve riferirsi solo al marchio anteriore.

Il caso di specie evidenza dunque quanto sia importante non solo svolgere delle preventive ricerche di anteriorità in riferimento ad ogni Paese nel quale si richiede la protezione di un marchio, al fine di ridurre i rischi di rilievi o di controversie, ma è altresì fondamentale venire a conoscenza dei marchi simili pubblicati nei diversi Paesi in tempi utili affinché si attuino tutte le misure necessarie per evitarne la registrazione.
Quest'ultima strategia di difesa dei titoli di proprietà intellettuale è attuabile attraverso l'attivazione dei servizi di sorveglianza, da istituire con l'obiettivo di monitorare i movimenti sul mercato non solo di eventuali competitors, ma di chiunque possa richiedere il deposito di marchi suscettibili di creare un rischio di confusione.

Saga "Prošek" – l'Italia deposita le sue argomentazioni.

Nella nostra newsletter di Ottobre, abbiamo raccontato la vicenda del «Prošek», il vino croato che ha richiesto la protezione come menzione tradizionale dell'Unione Europea (vi invitiamo a consultare il nostro intervento qui). In tale occasione, avevamo

concluso che l'Italia si stava preparando a presentare la difesa della sua Denominazione di Origine (DO) Prosecco. Ebbene, con 13 giorni di anticipo, il 9 novembre scorso l'Italia ha depositato le sue argomentazioni (un dossier di 14 pagine) a supporto del rigetto della richiesta di protezione della menzione tradizionale «Prošek», sostenendo che nella DO del Prosecco nella regione del Nord Est esiste un paese nel quale vige il bilinguismo e nella cartellonistica stradale il nome Prosecco si accompagna a quello di Prosek, sua naturale traduzione, come ricordato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Stefano Patuanelli nella conferenza stampa di presentazione delle argomentazioni depositate a difesa della DO Prosecco. È necessario ricordare innanzitutto che la protezione delle DO nei confronti di usi non autorizzati include anche, *inter alia*, la traduzione in lingua straniera di una DO, come potrebbe essere il presente caso. In aggiunta, la sussistenza all'interno di una denominazione di origine di una traduzione in un'altra lingua, come può accadere in zone geografiche adiacenti ai confini nazionali ove può vigere un regime bilingue, rafforza ulteriormente la posizione della DO anteriore, dato che i consumatori del Prosecco che si imbattono nel paesino di Prosek all'interno della zona geografica indicata nel disciplinare potrebbero ritenere che la menzione geografica «Prošek» sia in realtà di pertinenza dell'Italia e non della Croazia, così come viceversa. Infatti, se analizziamo il caso attuale, l'esistenza di un paesino la cui denominazione è praticamente identica alla domanda di protezione della menzione tradizionale in oggetto all'interno della zona geografica di competenza della DO del Prosecco non va che ad aggiungersi alla già esistente similitudine tra i due termini «Prošek» e «Prosecco».

A tale proposito, come ricorda lo stesso Ministro Patuanelli, accadde lo stesso – a sfavore dell'Italia – nel caso Tockaj/Tocai, dove fu dato ragione all'Ungheria, che argomentò rivendicando l'esistenza del nome geografico "Tockaj", in opposizione al vitigno "Tocai" italiano. Essendo tali fatti alquanto simili a quelli relativi al caso «Prošek», l'Italia ha rivendicato l'applicazione delle medesime regole in questo contesto. Infine, nelle argomentazioni presentate, si menziona anche il caso *Champanillo*, recentemente oggetto di sentenza dinanzi al Tribunale Generale dell'UE, dove per la prima volta si conferma la sussistenza di una violazione per evocazione di una DO non solo in merito a prodotti ma anche in relazione a servizi correlati ad essa (servizi di ristorazione). Secondo il governo italiano, tale principio si deve necessariamente applicare anche nel caso «Prošek» la cui registrazione come menzione tradizionale nel settore vinicolo causerebbe un'evocazione della DO Prosecco, la cui protezione risale a molti anni prima.
Le rivendicazioni del governo italiano sono forti e basate sul sistema delle DOP/IGP (ndr denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette) Europee, garantite a livello dell'Unione Europea, e richiedono anche che la Commissione metta fine alla prolungata richiesta di protezione di denominazioni e menzioni, sottolineando che la Croazia è dal 2013 che ha depositato la richiesta per il suo «Prošek». Allo stesso modo, il governo italiano stabilisce che l'Italia con le sue 838 DOC/IGP e quasi 300 consorzi, è uno *stakeholder* importante del sistema DOC/IGP e come tale teme che il caso «Prošek» possa fare da "apripista" per potenziali future DOC/IGP, menzioni tradizionali parassitarie di DOC/IGP già protette in passato e tutelate dal sistema europea.

Il caso «Prošek» ovviamente è solo l'ultimo di una lunga serie di potenziali usi parassitari ed evocativi nei confronti di denominazioni di origine, tra cui ricordiamo i casi *Meer-secco, Kressecco, Semisecco, Consecco e Perisecco* tedeschi, così come versioni austriache del Prosecco come il Whitesecco, il Crisecco moldavo ed il Prosecco russo. Uscendo dall'universo Prosecco, in passato altre DO importanti si sono trovate costrette ad impugnare usi non autorizzati delle loro denominazioni, basti pensare al caso dello Scotch Whisky tedesco "Glen Buchenbach – Swabian Single Malt Whisky", il Cambozola che si approfittava della reputazione del Gorgonzola, il gelato magnum al gusto champagne che scalfiva il prestigio delle famose bollicine francesi, il caso finlandese del "Verlados", che sfruttava la reputazione del Calvados francese, tra i più famosi in questo ambito. Tali vicende sottolineano l'importanza delle ricerche di disponibilità effettuate dagli studi specializzati in materia di proprietà intellettuale, che permettono al cliente finale di non evocare denominazioni di origine, indicazioni geografiche o menzioni tradizionali nei propri prodotti da commercializzare, risparmiando così costosi procedimenti e sanzioni comminate per la violazione di tali diritti.

La Croazia dispone ora di 60 giorni per rispondere alle argomentazioni dell'Italia, prima di poter permettere alla Commissione Europea e agli organi preposti al giudizio di decidere in merito alla disputa del caso «Prošek». Infine, il Ministro Patuanelli ha anche apertamente dichiarato che qualora la decisione fosse sfavorevole, il governo italiano sarà determinato a ricorrere in appello, per tutelare una tra le sue tante eccellenze.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.