



## **MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA: RIFLESSIONI A MARGINE DEL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2015/2424**

CARLOALBERTO GIUSTI

SOMMARIO: 1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento. – 2. Le modifiche di carattere terminologico. – 3. Le modifiche di carattere sostanziale. – 4. Le modifiche di carattere procedurale e amministrativo. – 5. Le modifiche in materia di marchi contraffatti. – 6. Le modifiche in materia di marchio di certificazione.

1. Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 2015/2424, del Parlamento e del Consiglio<sup>1</sup>, il quale ha modificato il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione – recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario – e abrogato altresì il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Correlativamente, è stata approvata la Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

2. La necessità di una simile riforma in materia di marchi d'impresa va individuata, in primo luogo, nell'adeguamento terminologico successivo ai Trattati di Lisbona<sup>2</sup>. Per effetto del combinato disposto

---

<sup>1</sup> Per il testo integrale del nuovo Regolamento si rinvia al sito ufficiale <http://eur-lex.europa.eu>

<sup>2</sup> Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.



del considerando (2) e dell'art. 1 del nuovo regolamento, infatti, la precedente denominazione di marchio comunitario è stata sostituita da quella di “marchio dell'Unione europea” (o “marchio UE”), ed allo stesso tempo il marchio comunitario collettivo è divenuto “marchio collettivo dell'Unione europea”, nonché il Tribunale dei marchi comunitari ha acquisito la nuova denominazione di Tribunale dei marchi dell'Unione europea. Non esente da modifiche è stato, altresì, l'Ufficio di Alicante, il quale da Ufficio per l'Armonizzazione per il Mercato interno (UAMI), è divenuto Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

3. Tra le principali novità sostanziali, deve menzionarsi il superamento del requisito della rappresentazione grafica del segno, il quale ha aperto così la strada ai marchi c.d. “non convenzionali” quali, ad esempio, il marchio olfattivo, il marchio di rumore e il marchio di movimento<sup>3</sup>. Testualmente, il nuovo art. 4 del Regolamento (CE) n. 207/2009 dispone adesso che: *“Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare”*. Se ne ricava, dunque, anche la possibilità di registrare colori e suoni, purché essi rispondano alle condizioni *supra* elencate. Con riguardo ai marchi non convenzionali, inoltre, la portata della nuova disposizione può cogliersi in maggior misura ove si consideri che la giurisprudenza comunitaria finora si era mostrata alquanto cauta ad una simile apertura<sup>4</sup>.

In precedenza, infatti, i giudici di Lussemburgo, nella nota sentenza “*Sieckmann*” del 12 dicembre 2002, avevano affermato che può costituire un marchio d'impresa il segno che, pur non essendo di per

---

<sup>3</sup> In argomento, v. M. RICOLFI, in A.A. VV., *Diritto industriale*, IV ed., Giappichelli, pp. 87 ss.; L. MANSANI, *Marchi olfattivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, p. 262. Per un ampio esame della giurisprudenza comunitaria in materia di marchi non convenzionali, v. S. ALVANINI, *I marchi non convenzionali*, in *Il corriere giuridico*, 2016, VII, p. 998.

<sup>4</sup> Così V. DI PERNA, *Dal marchio comunitario al marchio europeo*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, I, p. 348.



sé atto ad essere percepito visivamente, possa comunque formare oggetto di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva<sup>5</sup>. Con il regolamento in commento, invece, si abbandona l'idea secondo la quale il requisito della rappresentazione grafica sia necessario per definire il marchio stesso. In tal senso può essere letto anche il Considerando (9), il quale sancisce l'esigenza di garantire maggiore flessibilità alle imprese sopprimendo il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio UE, potendo quest'ultimo *“essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva”*.

4. Nell'ambito degli impedimenti “assoluti” alla registrazione, sono stati ridefiniti i rapporti tra marchi d'impresa e denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali per vini, specialità tradizionali garantite e varietà vegetali. In particolare si è escluso che possano essere oggetto di registrazione UE quei segni che sono stati esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o talvolta al diritto nazionale relativi alla protezione delle categorie innanzi menzionate<sup>6</sup>.

Per quanto concerne, invece, gli impedimenti “relativi”, il nuovo par. 4-*bis* dell'art. 8 del regolamento CE n. 207/2009 riconosce agli assegnatari di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche e a chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente, la possibilità di opporsi ad un successivo deposito di marchio UE, il quale sarà escluso dalla registrazione se e in quanto: (i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; (ii) la

---

<sup>5</sup> CGUE, C-273/00, *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt*, 12 dicembre 2002, par. 55. In senso contrario, si era espressa in precedenza la Commissione di ricorso dell'U.A.M.I. con decisione dell'11 febbraio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999.

<sup>6</sup> V. nuovo art. 7 del regolamento CE n. 207/2009, alle lett. *j*), *k*), *l*) e *m*).



denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

La riforma, ancora, prevede un regime transitorio al fine di recepire le coordinate della sentenza nota come “*IP Translator*” del 2012 della Corte di Giustizia UE, la quale ha ritenuto che l'*uso*, nella domanda di registrazione, dei titoli di una classe merceologica non fosse di per sé sufficiente per coprire tutti i prodotti o servizi compresi in tale classe, in virtù della necessità di precisare se la domanda di registrazione debba vertere su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi<sup>7</sup>. Ciononostante, l'UAMI, il giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con la Comunicazione n. 2/2012, affermò che il principio sancito dalla Corte dovesse ritenersi applicabile solo ai marchi comunitari successivi alla pubblicazione della sentenza citata. Il nuovo Regolamento, onde fare chiarezza sul punto, assegna ai titolari di un marchio *comunitario* già registrato un termine sino al 24 settembre 2016 per inviare all'EUIPO una dichiarazione con la quale scegliere se mantenere la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi indicati nella classe di riferimento, compresi quelli non coperti dal significato letterale del titolo della classe, specificando chiaramente, in tal caso, quali sono i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, per i quali si richiede la protezione e, dichiarare espressamente che, alla data del deposito del marchio, la sua intenzione era quella di ottenere la protezione anche per i beni e servizi oggetto della dichiarazione, purché i prodotti e servizi designati figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza. In caso contrario, la protezione del marchio comunitario (oggi “europeo”) già registrato avrà riguardo esclusivamente alle voci contenute nel titolo della classe, secondo il significato letterale.

---

<sup>7</sup> CGUE, C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks*, 19 giugno 2012, par. 64.



Di particolare interesse sono altresì le modifiche in tema di deposito della domanda di registrazione del marchio UE. Il novellato art. 25 del regolamento CE n. 207/2009 stabilisce, infatti, che tali domande devono essere esclusivamente depositate presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale<sup>8</sup>. In precedenza, invece, la stessa norma prevedeva alternativamente il deposito presso l'Ufficio europeo ovvero presso il servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. La domanda così presentata aveva effetti identici a quelli della domanda depositata presso l'Ufficio UE.

Giova ricordare che, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio UE, è possibile presentare istanza d'opposizione alla registrazione del marchio in questione. Ai sensi del nuovo art. 42, par. 2, del regolamento CE n. 207/2009, colui che vanta la titolarità di un marchio UE anteriore e che abbia presentato opposizione, è tenuto a dimostrare che nel corso dei cinque anni che precedono la data di deposito (o la data di priorità) della domanda di marchio UE, il suo marchio europeo è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, ovvero che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In difetto di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, sarà esclusivamente su questi ultimi che l'esame dell'opposizione avrà luogo.

Se la domanda di registrazione per il marchio europeo soddisfa le condizioni richieste dal regolamento, e in assenza di opposizioni entro i termini previsti, o in caso di estinzione degli eventuali procedimenti di opposizione, il marchio UE viene iscritto nel registro dell'Ufficio, il quale successivamente rilascia, anche con strumenti elettronici, il certificato di registrazione<sup>9</sup>. Resta invariata,

---

<sup>8</sup> La domanda può essere depositata telematicamente mediante il portale ufficiale dell'EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/apply-now>

<sup>9</sup> Art. 1, par. 44 del nuovo Regolamento (UE) n. 2015/2424.



ai sensi dell'art. 46 del regolamento CE n. 207/2009, la durata di dieci anni della registrazione del marchio europeo, la quale può essere rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzato, entro sei mesi dalla scadenza della registrazione.

Relativamente al mancato uso del marchio come tesi difensiva nei procedimenti di opposizione e per la dichiarazione di nullità, i considerando (30) della nuova direttiva e (22) del regolamento (UE) n. 2015/2424 stabiliscono che *“al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno stabilire, fatto salvo il principio che il marchio posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio UE non debbano essere legittimati ad impedire la registrazione, o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio posteriore, se quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, o se il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio posteriore in quanto non vi erano i requisiti previsti dal regolamento”*. Le regole alle quali i considerando fanno riferimento sono contenute negli artt. 44 e 46 della direttiva e negli artt. 42, par. 2, e 57, par. 2, del regolamento CE n. 207/2009.

5. Il sempre più dilagante fenomeno della contraffazione delle merci ha indotto le istituzioni europee a introdurre, nel presente Regolamento, nuove misure finalizzate non solo a impedire l'ingresso ma anche l'immissione di prodotti contraffatti in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. La riforma segna un passo in avanti rispetto al precedente orientamento della Corte di giustizia dell'Unione, secondo la quale il passaggio attraverso il territorio dell'Unione europea era considerato condizione necessaria ma non sufficiente per individuare una violazione di un diritto di



proprietà intellettuale<sup>10</sup>. La seconda condizione necessaria, infatti, consisteva nella distribuzione, all'interno dell'Unione, della merce in questione. Ove, invece, essa non fosse stata destinata alla sua messa in vendita nel mercato UE, la medesima non poteva essere qualificata come merce contraffatta. A seguito di tale decisione, le dogane si videro ridurre sensibilmente la possibilità di sequestrare le merci sospette di contraffazione, salvo provare la loro destinazione alla vendita, la quale tuttavia risulta di difficile realizzazione a causa dei tempi rapidi entro i quali devono essere compiute le operazioni doganali<sup>11</sup>.

Al titolare del marchio, inoltre, viene attribuito il diritto di vietare atti preparatori all'uso o all'apposizione del marchio contraffatto<sup>12</sup>.

Cionondimeno, come segnatamente osservato da autorevole opinione, si deve tener conto che le previsioni suddette si applicano soltanto al marchio dell'Unione Europea e non direttamente ai marchi nazionali, per i quali bisogna attendere che i vari legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella Direttiva UE n. 2015/2436<sup>13</sup>. In Italia, a tal proposito, la Direzione Generale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi-Lotta alla Contraffazione (DGLC-UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico ha già insediato un gruppo di lavoro al fine di predisporre il testo delle disposizioni nazionali di attuazione.

Sempre con riguardo alle azioni per contraffazione, ai sensi del novellato art. 13-*bis*, il titolare di un marchio UE non potrà vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il

---

<sup>10</sup> CGUE, casi riuniti C-446/09 e C-495/09, *Nokia c. Philips*, 1° dicembre 2011. La Corte, nel caso di specie, aveva ritenuto che non erano qualificabili come merci contraffatte quelle merci per cui non era dimostrabile che fossero destinate all'immissione in commercio sul territorio comunitario.

<sup>11</sup> In questo senso, cfr. M. GAMBARDELLA, D. ROVETTA, *I limiti alla tutela della proprietà intellettuale nel diritto doganale*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 2012, IV, p. 35.

<sup>12</sup> Nello specifico, il nuovo art. 9-bis del regolamento CE n. 207/2009 prevede che “*se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio UE a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale: a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto; b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto*”.

<sup>13</sup> C. GALLI, *Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze*, in *il Quotidiano giuridico*, 28 aprile 2016.



marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 ovvero quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>. La *ratio* di una simile disposizione si deve all'irragionevolezza del divieto di utilizzo, da parte di terzi, di segni o indicazioni conformi alle pratiche di lealtà industriale o commerciale. Parimenti, viene disposto che l'uso altrui di un marchio d'impresa per fini di espressione artistica possa essere considerato corretto quando sia al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà industriale o commerciale.

6. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento, l'ordinamento europeo, a differenza di quello statunitense, prevedeva solo la registrazione del marchio individuale e dei marchi collettivi. Negli Stati Uniti, accanto al *trademark* propriamente inteso ed al *collective mark*, si è soliti discorrere di marchio di certificazione ("*certification mark*"), detenuto e registrato da un soggetto incaricato di certificare prodotti o servizi altrui. Per *certification mark*, nello specifico, s'intende qualsiasi parola, nome, simbolo o accorgimento usato da uno o più soggetti diversi dal titolare del marchio per certificare un elemento o una caratteristica di un bene ovvero di un servizio offerto da un altro produttore. L'ente certificatore, dunque, non può usare il *certification mark*, il quale, al contrario, può essere oggetto di utilizzo solo da quei soggetti che, in relazione ai propri prodotti o servizi, rispettano i parametri fissati dallo stesso ente certificatore. Un esempio di questo tipo è dato dal gruppo *Underwriters Laboratory*, il quale individua i parametri che le imprese devono osservare affinché possano apporre il marchio di certificazione "UL" ai propri prodotti in modo che, agli occhi dei consumatori, tale marchio possa fungere da maggiore indice di qualità<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Art. 1, par. 15 del nuovo Regolamento (UE) n. 2015/2424.

<sup>15</sup> S. W. HALPERN, C. A. NARD, K. L. PORT, *Fundamental of United States Intellectual Property Law: copyright, patent, trademark*, Kluwer Law International, II ed., 2012, p. 315.





Ciò premesso, invero, nella direttiva (UE) 2015/2436 è stata inserita la Sezione 6, rubricata “Marchi di garanzia o di certificazione e marchi collettivi” e nel regolamento CE n. 207/2009, nel titolo VIII è stata aggiunta la Sezione 2 “Marchi di certificazione UE”. Viene, così, ampliata la categoria dei marchi registrabili, includendo adesso anche il “marchio di garanzia o di certificazione”, con tale intendendosi il marchio d’impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio – riguardo al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche – da prodotti e servizi privi di tale certificazione. Una similitudine con il citato “*certification mark*” di matrice statunitense, orbene, è rinvenibile negli artt. 74-*bis* e ss. del regolamento CE n. 207/2009, ove si specifica che i titolari dei marchi di certificazione non devono essere essi stessi produttori dei beni o dei servizi che certificano.