

## LA RIFORMA

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Procedura veloce  
per decadenza  
e nullità dei marchi

Nuove tutele per i marchi non convenzionali, come odori, sapori e suoni. È la novità più rilevante della riforma europea per la tutela del marchio d'impresa, prevista nella direttiva Ue 2015/2436, che è stata recentemente attuata anche in Italia con il decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, entrato in vigore il 23 marzo scorso.

La direttiva - va ricordato - ha previsto grandi novità, la maggior parte delle quali dovevano essere recepite dagli Stati membri entro lo scorso 14 gennaio. Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (Benelux) sono stati i primi ad approvare le regole in attuazione della riforma europea, seguiti da Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna.

Uno dei cambiamenti più rilevanti prevede che si possano registrare come marchi non più soltanto parole o loghi e disegni (la cosiddetta rappresentazione grafica del segno), ma anche odori, sapori e suoni (i cosiddetti marchi non convenzionali). Finalmente il legislatore ha dato voce, da un lato, alle nuove esigenze del mercato sempre più tecnologico, sofisticato, veloce, globale e multimediale e sempre più improntato sul coinvolgimento sensoriale del consumatore.

Entro il 2023 gli Stati Ue dovranno definire un iter alternativo a quello in Tribunale

Dall'altro lato si è finalmente presa in considerazione la necessità per le aziende di aumentare gli strumenti a protezione dei propri prodotti, estendendone la tutela anche alle caratteristiche sensoriali distintive. Di fatto, questo è un riconoscimento dell'importanza che oramai hanno sul mercato e nel business delle aziende particolari innovazioni che vanno al di là del semplice nome del prodotto, ma che sono, invece, legate alla percezione sensoriale che il consumatore ha del prodotto stesso e da cui deriva il successo presso il pubblico. Peraltro, si tratta spesso di caratteristiche che possono essere facilmente copiate da parte di terzi (pensiamo ad un suono o ad un sapore) e che fino ad oggi erano complicate da proteggere, se non con procedimenti giudiziari spesso lunghi e costosi, che invece adesso potranno essere quanto meno semplificati sulla base della nuova tutela accordata.

Tutto questo ha anche permesso di superare i limiti imposti da quasi vent'anni dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che si è sempre opposta alla registrazione dei marchi di questo genere. Pensiamo, ad esempio, al profumo di «erba appena tagliata» per contraddistinguere delle palline da tennis, o all'urlo di Tarzan, o ancora al rombo del motore di una Harley-Davidson, tutti casi in cui, a causa dell'eccessiva imprecisione e soggettività nella percezione dei suoni, degli odori e dei sapori, la Corte aveva rigettato la richiesta di registrazione.

In Belgio e Inghilterra ci sono già state alcune registrazioni di marchi nazionali costituiti da odori (i cosiddetti «marchi olfattivi»), seguendo così l'esempio del sistema statunitense che da anni permette la registrazione dei marchi «non convenzionali».

Per poter valutare la portata effettiva di questa novità, dobbiamo aspettare in primo luogo le indicazioni concrete sulle modalità di deposito e sulle informazioni che dovranno essere fornite dagli Uffici marchi nazionali, per ottenere la registrazione dei marchi non convenzionali. Successivamente, spetterà ai giudici nazionali definire il miglior approccio in tema di nuovi marchi.

Altra questione di interesse riguarda l'introduzione, in alternativa alla causa in tribunale, di una procedura amministrativa rapida ed efficiente per la dichiarazione di decadenza e di nullità di un marchio. Entro il 2023 tutti gli Stati dell'Unione europea dovranno adottare misure organizzative per l'introduzione di questa procedura che in alcuni casi, come in Italia e in Spagna, sarà del tutto inedita.

Il Benelux ha già recepito questa disposizione da metà del 2018, mentre in Germania e Francia verrà predisposta la procedura di cancellazione e decadenza nel 2020. In Italia spetterà al ministero dello Sviluppo economico emanare un decreto per definire la nuova procedura in un'ottica di semplificazione e maggiore celerità nelle decisioni. L'introduzione di un sistema che consente di evitare di instaurare una causa in tribunale è sicuramente da accogliere con favore. Rimane da verificare in che termini e con quali risorse gli uffici marchi nazionali saranno in grado di applicare nel modo più efficace la norma in esame.

In conclusione, l'attuazione della direttiva nel nostro Paese deve essere accolta sicuramente con favore, anche se vi sono alcune questioni come quelle sopra evidenziate, che lasciano spazio a qualche perplessità circa la loro concreta attuazione. Speriamo, quindi, che gli sforzi fatti dal legislatore per attuare la direttiva in Italia vengano seguiti anche da chi è chiamato ad applicare concretamente il nuovo decreto.

—Lia Puntieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

