

RIFORME AL REGOLAMENTO EUROPEO DEI MARCHI COMUNITARI

IL PROBLEMA DEI PRODOTTI

Dopo un importante lavoro di studio, analisi, discussioni e negoziazioni, in data 15 dicembre 2015 il Parlamento Europeo ha approvato le riforme legislative relative al Regolamento ed alla Direttiva sul Marchio Comunitario.

Lo scopo è quello di armonizzare le diverse normative marchi vigenti nei diversi paesi dell'Unione Europea.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione dello stesso sul Giornale Ufficiale EU, vale a dire il prossimo 23 marzo 2016.

Per quanto riguarda la nuova Direttiva, invece, la stessa entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e dovrebbe essere recepita nelle leggi nazionali dei paesi dell'Unione Europea entro 3 anni.

E' da segnalare che i paesi membri avranno sette anni per poter armonizzare le proprie procedure amministrative a livello nazionale in merito agli istituti della nullità e della revoca dei marchi presso i propri uffici.

I maggiori cambiamenti che il nuovo Regolamento e la nuova Direttiva includeranno saranno i seguenti:

- l'ufficio di Alicante cambierà nome da Ufficio per l'Armonizzazione per il Mercato Interno (UAMI) a Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO);
- la denominazione "marchi comunitari" (CTM) cambierà in "marchi dell'Unione Europea" (EUTM);
- possibilità per i titolari dei marchi dell'unione europea di sequestrare prodotti contraffatti che transitano per l'Europa;
- riduzione delle tasse di deposito e rinnovazione. Introduzione del principio "una tassa per ogni classe". Non sarà più possibile rivendicare una oppure tre classi allo stesso costo.
- modifica del periodo di opposizione contro **le designazioni comunitarie dei marchi internazionali** (da 6 + 3 mesi dopo la loro pubblicazione si passerà a 3 mesi che decorrono dopo 1 mese dalla data di pubblicazione).

Il periodo di opposizione per le domande di marchio comunitario rimarrà 3 mesi dalla pubblicazione.

Vi sarà possibilità per gli aventi diritto secondo la legge nazionale di depositare opposizioni sulla base di DOP o IGP.

Soprattutto una riforma ha destato un certo allarme tra i titolari dei marchi. E' stato fissato un periodo transitorio di 6 mesi per modificare l'elenco dei prodotti e servizi dei marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 che rivendichino le "diciture generiche" della classificazione internazionale, al fine di conformare le stesse ai requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla Corte di Giustizia.

Prima di entrare nel vivo della problematica è necessario fornire alcune premesse. La Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi (detta anche Classificazione di Nizza)

è un lungo elenco di singoli prodotti/servizi contenuti in un libro prima, in un database oggi. Il libro è diviso in 45 sezioni, ognuna delle quali ha un Titolo (la cosiddetta titolazione delle classi) a cui segue un elenco lunghissimo di centinaia di prodotti/servizi ricompresi in ciascuna classe. Diciamo quindi che i prodotti sono raccolti in 45 classi, ognuna dotata di un Titolo. Nella figura qui sotto, ad esempio, si vede in alto la titolazione della classe 25 (Clothing, footwear, headgear) e sotto la pagina iniziale dell'elenco dettagliato dei relativi prodotti.

LIST OF GOODS IN CLASS ORDER

Class 25 Clothing, footwear, headgear.

SERIAL No (E)	INDICATION OF GOODS	SERIAL No (F)	BASIC No	SERIAL No (G)	INDICATION OF GOODS	SERIAL No (H)	BASIC No
A 0369	Aprons [clothing]	T 0048	250096	D 0308	Dressing gowns	P 0296	250031
A 0464	Ascots	L 0158	250157	E 0001	Ear muffs [clothing]	C 1482	250059
B 0003	Babies' diapers of textile	C 1347	250091	E 0171	Espresso shoes or sandals	E 0429	250073
B 0006	Babies' napkins of textile	C 1347	250091	F 0239	Fishing vests	V 0185	250159
B 0008	Babies' pants	C 1348	250058	F 0260	Fittings of metal for shoes and boots	F 0089	250048
B 0097	Bandanas [neckerchiefs]	B 0135	250148	F 0420	Football boots	C 0527	250073
B 0175	Bath robes	B 0064	250127	F 0421	Football boots [shoes] (Studs for -)	C 1497	250134
B 0178	Bath sandals	B 0067	250004	F 0422	Football shoes	C 0527	250073
B 0179	Bath slippers	B 0070	250005	F 0423	Footmuffs, not electrically heated	C 0470	250133
B 0183	Bathing capes	B 0058	250124	F 0424	Footwear *	C 0616	250000
B 0184	Bathing drawers	C 0125	250014	F 0425	Footwear (Ties for -)	B 0770	250149
B 0185	Bathing suits	B 0059	250126	F 0426	Footwear uppers	E 0255	250001
B 0186	Bathing trunks	C 0128	250123	F 0461	Frocks (Hat -) [skeletons]	C 0255	250039
B 0214	Beach clothes	P 0650	250104	F 0481	Frocks	C 0339	250109
B 0215	Beach shoes	C 0629	250105	F 0548	Fur clothes	E 0609	250074
B 0289	Belts [clothing]	C 0352	250201	F 0582	Fur [clothing]	F 0397	250049
B 0299	Belts (Money -) [clothing]	C 0361	250190	G 0001	Gabardines [clothing]	G 0001	250077
B 0322	Belts	B 0317	250009	G 0002	Garter straps	S 0466	250083
B 0345	Bliss, not of paper	B 0278	250128	G 0004	Garters	G 0263	250062
B 0500	Boas [neckerchiefs]	B 0501	250111	G 0014	Gloves	G 0228	250080
B 0509	Boodices [lingerie]	C 0149	250025	G 0049	Gloves	J 0017	250038
B 0551	Boot uppers	T 0258	250040	G 0049	Garters	G 0010	250079
B 0552	Boots *	B 0657	250014	G 0130	Girdles	G 0045	250087
B 0555	Boots for sports *	C 0632	250141	G 0174	Gloves [clothing]		

Nel depositare i marchi vigeva una **“convenzione”**: chiunque desiderava richiedere tutela su tutto l'elenco dei prodotti/servizi esistenti in una classe (spesso migliaia), per propria comodità, poteva indicare solo il titolo della classe (poche parole **convenzionali**) e in questo modo **“convenzionalmente”** si intendevano rivendicati tutti i prodotti/servizi che seguivano il titolo della classe.

Questa “convenzione” seguita da quasi tutti i Paesi trovava però solide basi giuridiche solo in alcuni Stati dell'Unione Europea (tra cui l'Italia) mentre altri Stati adottavano questa procedura solo come “prassi”.

Questo non permetteva di individuare “visivamente” e immediatamente le centinaia di prodotti/servizi rivendicati osservando il registro marchi. Il lettore (non addetto ai lavori) percepiva solo il **significato letterale** della titolazione della classe.

È intervenuta una Sentenza della Corte di Giustizia Europea. Questa sentenza è nota come IP Translator. La Corte ha sentenziato che la “convenzione” di cui sopra si presta a interpretazioni contrastanti, poca chiarezza ed è sostanzialmente in contrasto con la pubblicità legale necessaria per la tutela dei marchi.

Quindi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea l'Uami ha deciso che non applicherà più la **convenzione sulla titolazione** nelle proprie decisioni di opposizione, di decadenza e di nullità. L'Ufficio di Alicante considererà la titolazione della classe secondo il proprio **significato letterale non più secondo la prassi convenzionale**.

Immaginiamo di essere un soggetto che ha rivendicato l'intera titolazione della classe 25 (abbigliamento, scarpe e cappelleria) quindi, fino a poco tempo fa, ha potuto godere della tutela su tutti i 1053 prodotti compresi nella classe 25.

Dopo il cambio di rotta dell'Uami i prodotti rivendicati dalla registrazione sono passati da 1053 a 900, ovvero quelli **ricompresi nel significato letterale** e non più nella **“convenzione”**.

Chiunque ha rivendicato storicamente la titolazione della classe possiede oggi un diritto più ristretto.

Generalmente non si tratta di un grande problema. Il significato letterale della classe copre mediamente il 90% dei prodotti/servizi inclusi nella stessa. La perdita del diritto riguarda mediamente soltanto un 10% di prodotti/servizi.

Questi generalmente sono prodotti/servizi peculiari e di nicchia, anche se in qualche caso possono essere prodotti/servizi “pesanti”.

Un esempio di prodotti/servizi “pesanti” che si perderebbero sono i **servizi di traduzione**. Questi sono ricompresi nella classe 41 ma non sono descritti dal significato letterale delle parole della titolazione. (**Classe 41**. Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali) Questa indeterminatezza di quel che tutela il marchio è stata la “ratio” della sentenza IP Translator.

Per darvi la portata reale (e piuttosto limitata della problematica) formuliamo un esempio relativo alla classe 25. La titolazione della classe è di sole tre parole: Abbigliamento, Scarpe, Cappelleria. In passato, rivendicando questa titolazione, **“convenzionalmente”** abbiamo rivendicato 1053 prodotti appartenenti alla classe 25.

Dopo la decisione dell'Uami di uniformarsi alla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, i prodotti coperti dalla registrazione non saranno più 1053 ma circa 900, ovvero quelli ricompresi nel significato letterale.

Nei “900” vi sono tutti i prodotti importanti.

Esistono tuttavia prodotti spesso definiti “esotici” che sono ricompresi nella classe ma non sono ricompresi nel significato letterale. Tra questi ad esempio “tacchetti per scarpe da calcio”.

Quindi sotto il profilo pratico per chi fa abbigliamento non si tratta di una grande perdita non godere più del diritto su questi articoli.

Tuttavia potrebbe esserci un imprenditore per cui questo prodotto è importante.

La nuova politica Uami (EUIPO) è stata aspramente criticata da molti giuristi. In particolare le regole del gioco non si cambiano durante la partita e quindi chi ha rivendicato l'intera titolazione della classe lo ha fatto con l'intenzione di tutelare tutti e 1053 ai prodotti della classe 25 (tacchetti compresi) e non solo i 900 del significato letterale.

Si concede quindi al titolare di marchi comunitari la possibilità di presentare una **“DICHIARAZIONE INTEGRATIVA”** per tutelare **“tacchetti per scarpe da calcio” o gli altri prodotti che rimarrebbero, oggi, fuori dalla tutela**.

L'Uami (EUIPO) fornirà classe per classe un elenco di questi prodotti/servizi, a volte “esotici” a volte “pesanti”.

Dovremo considerare tutti i marchi comunitari che rivendicano l'intera titolazione delle classi e isolarli dai marchi comunitari che rivendicano altri tipi di prodotti/servizi. Questo sarà a nostra cura.

Avremo così due gruppi di marchi:

- alcuni legittimi a presentare la cosiddetta dichiarazione integrativa (ovvero quelli che rivendicano l'intera titolazione)
- altri che rivendicano qualcosa di diverso dalla titolazione e che sono esclusi dalla problematica che ci occupa.

Il nostro Studio vi fornirà questi elenchi solo ed unicamente qualora fosse tra i soggetti legittimi a presentare la dichiarazione integrativa.

Vi sarà richiesto di scorrere la lista dei prodotti/servizi compresi nella classe di vostro interesse ma non ricompresi nel significato letterale. In pratica vi sotterremo in modo mirato gli elenchi forniti dall'UAMI.

Se individuerete dei prodotti di una qualche importanza per voi **presenteremo una dichiarazione integrativa**. Il prodotto verrà indicato espressamente tra quelli protetti dal vostro marchio comunitario e la tutela si amplierà.

Se invece l'elenco contenesse solo prodotti di nessun interesse lasceremo invariata la titolazione dei prodotti/servizi a suo tempo rivendicata giudicando acquisito il diritto adatto alle vostre necessità.

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento.

Con i migliori saluti.

Giambrocono & C. S.p.A.