



HIGHLIGHT

DAL MARCHIO COMUNITARIO AL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA: BREVE COMMENTO AL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/2424

FEDERICA TOGO*

KEYWORDS: trade mark – custom seizure – labels – products – protection.

Il 23 marzo 2016 entrerà in vigore il regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario.

Di seguito saranno analizzati due importanti cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento n. 2015/2424. Un'importante modifica riguarda la possibilità, in presenza di determinate condizioni, del sequestro dei prodotti in transito nell'Unione europea. In base al par. 4 dell'art. 9 nella sua nuova formulazione, il titolare del marchio dell'Unione europea (marchio UE) ha infatti il diritto di impedire a terzi di introdurre nell'Unione europea, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

L'intervento del legislatore è stato senza dubbio positivo perché ha colmato una lacuna del sistema, però d'altro canto si è persa l'occasione per garantire una tutela effettiva. Infatti, la formulazione dell'art. 9, par. 4, è criticabile per due ragioni: 1) perché esclude la possibilità di effettuare eventualmente il sequestro dei prodotti che recano un marchio meramente simile (e non identico), nonostante sussista nel complesso un rischio di confusione per il pubblico; 2) perché la possibilità di impedire a terzi di introdurre merce contraffatta proveniente da paesi terzi è limitata esclusivamente all'eventualità che tale merce sia destinata ad un paese in cui il titolare del marchio UE abbia ottenuto protezione del proprio marchio. Infatti, sulla base della seconda parte

* Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione europea, Università di Firenze, togo@wirsing.de.

del par. 4 dell'art. 9 del regolamento n. 2015/2424, la tutela garantita da tale disposizione cessa laddove nel procedimento avviato per valutare la violazione del marchio UE, a seguito del sequestro della merce interessata, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

Il regolamento n. 2015/2424 ha inoltre previsto, con l'introduzione dell'art. 9 *bis*, il diritto del titolare del marchio di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi, colmando anche qui una lacuna del sistema. In base alla precedente normativa il titolare del marchio aveva sì diritto di vietare l'apposizione del segno identico o simile al proprio marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio, ma una simile previsione era stata interpretata dalla giurisprudenza comunitaria nel senso che l'apposizione richiedeva concettualmente un collegamento materiale tra il segno e il prodotto.¹ Pertanto se il segno era apposto sull'imballaggio, questa attività poteva essere vietata solo nel momento in cui tale imballaggio era connesso materialmente al prodotto. Di conseguenza il titolare del marchio non poteva agire contro i meri atti preparatori, come la semplice etichettatura, distribuzione, vendita, degli imballaggi o di altri mezzi di identificazione (come ad esempio etichette, cartellini) che potrebbero essere utilizzati per i prodotti contraffatti, ma non ancora materialmente collegati a questi prodotti.

Grazie all'art. 9 *bis* si è anticipata la tutela a favore dei titolari dei marchi nella fase dell'attività preparatoria, rendendo possibile un intervento tempestivo ed efficace nei confronti della contraffazione. Infatti se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare, se svolte in ambito commerciale, sia la mera apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette e cartellini, sia l'offerta, l'immissione in commercio, l'importazione o l'esportazione degli stessi.

In estrema sintesi le altre modifiche introdotte dal nuovo regolamento n. 2015/2424 interessano innanzitutto la denominazione sia del marchio che dell'agenzia decentrata dell'Unione europea che gestisce i marchi comunitari. Non si parlerà più infatti di marchio comunitario ma di marchio dell'Unione europea e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (UEPI) sarà la nuova denominazione dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI). A beneficio soprattutto dei titolari dei marchi non convenzionali (come ad esempio i marchi sonori o i marchi olfattivi) è stato soppresso il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio UE: il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecno-

¹ Corte di giustizia, sentenza del 12 novembre 2002, caso C-206/01, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*, par. 39-41.

logia generalmente disponibile. Inoltre l'art. 28 nella sua nuova formulazione ha recepito le indicazioni giurisprudenziali² in termini di "chiarezza" e "precisione" in merito alla designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione di un marchio, con delle importanti implicazioni pratiche anche per i marchi già registrati. Entro il 24 settembre 2016 i titolari dei marchi di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012 possono presentare all'Ufficio una dichiarazione indicando in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe della classificazione di Nizza, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. In aggiunta il regolamento n. 2015/2424 ha ampliato il grado di protezione previsto per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, prevedendo la possibilità per i loro titolari di opporsi a una domanda posteriore di registrazione di un marchio UE. Il regolamento n. 2015/2424 prevede infine cambiamenti anche nell'ammontare delle tasse da pagare all'Ufficio e ulteriori novità procedurali.

Il regolamento n. 2015/2424 è frutto di un processo di riforma del sistema di tutela del marchio nell'Unione europea che ha comportato anche l'adozione della direttiva 2015/2436/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa. Le modifiche apportate dal regolamento n. 2015/2424 e, nel complesso, il nuovo quadro giuridico sono volti ad incoraggiare la crescita economica e l'innovazione mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'Unione europea più accessibili ed efficienti per le imprese che garantiscono maggiore prevedibilità e certezza del diritto e non possono che rappresentare un ulteriore passo verso l'integrazione europea.

² Corte di giustizia, sentenza del 19 giugno 2012, caso C-307/10, *IP translator*.

