

DESIGNAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL NUOVO MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

A seguito dell'entrata in vigore il 23 marzo 2016 del regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante la modifica del regolamento sul marchio comunitario, oltre alle novità introdotte relativamente:

- al sistema delle tasse;
- al nome del marchio che da Marchio Comunitario è diventato Marchio dell'Unione Europea;
- al nome dell'ufficio che da Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) è diventato Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO);

è stata introdotta dallo stesso regolamento, una novità riguardante la designazione della classificazione dei prodotti e dei servizi.

Di seguito il testo della modifica effettuata dal Regolamento.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015

ART. 28

1. "I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 ("classificazione di Nizza")."

2. "I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto".

3. "Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo".

4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.

5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.

6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.

7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.

8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:

a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e

b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e

b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.»:

DESIGNAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Per descrivere la riforma che il Regolamento Comunitario ha apportato per ciò che riguarda la classificazione dei prodotti e/o servizi, è necessario focalizzare la propria attenzione sull'Art. 28 del regolamento stesso, e più nello specifico al comma 8.

Come noto, per depositare un marchio, occorre rivendicare una lista prodotti e/o servizi.

Nello svolgere tale operazione, prima dell'entrata in vigore del regolamento, si poteva scegliere se indicare la classificazione generale "proposta" della classe, o i singoli prodotti o servizi dettagliatamente, oppure, sia come la normativa italiana che la prassi che a suo tempo fu ratificata dal Presidente dell'UAMI, consigliavano di indicare l' "intestazione" della classificazione di Nizza all'interno della quale sono ricompresi i prodotti e/o servizi che si vogliono tutelare.

Questa seconda opzione è stata fino ad oggi, in molti casi, la maggiormente adottata in quanto si era palesemente incentivati dalla normativa nazionale (art. 11 co. 1 lett. h) del Regolamento di attuazione del C.P.I. del 13 gennaio 2010 nr. 33) e dalla prassi comunitaria (con comunicazione del Presidente dell'UAMI 4/2003).

Facendo ciò, qualora il depositante avesse indicato tutti i prodotti della classe (o, come afferma tuttora la normativa nazionale, addirittura il solo numero della stessa) il marchio avrebbe goduto di protezione per tutti i prodotti rientranti in quella classe merceologica, anche se non espressamente menzionati.

A titolo esemplificativo, per un soggetto che avesse voluto rivendicare la tutela per *"Montaggio di Videonastri; registrazioni di films su videonastri; etc."*, ed invece abbia depositato la dicitura generale della classe 41 ovvero sia: *"Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali."*, tale soggetto, al fine di ottenere la giusta tutela per i suoi prodotti, dovrà modificare la classificazione proposta entro il termine previsto. Senza l'effettuazione di questa modifica, e senza che vengano indicati *"in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere"*, gli stessi potrebbero non trovare tutela.

Molto spesso consulenti e rappresentanti hanno teso a suggerire il deposito della dicitura generica dell'intestazione della classe in quanto, attenendosi molto spesso anche a quelli che erano i dettami del futuro titolare di marchio, erroneamente, lasciavano un possibile spazio a prodotti afferenti alla classe di riferimento anche se non nello specifico menzionati. Ciò a tutela del possibile interesse commerciale futuro del titolare.

Quanto appena brevemente descritto ha trovato applicazione fino al 19 giugno 2012, quando la Corte di Giustizia Europea ha statuito che si debba comprendere per cosa il marchio debba essere protetto dalla sola e mera rivendicazione merceologica.

A livello Europeo c'è stata una difformità nell'applicazione di quanto stabilito dalla Corte al fine di adeguare quella che ormai era una prassi consolidata, deposito dell'intestazione della classe, alla nuova sentenza della Corte.

Subito dopo l'emanazione di tale sentenza, svariati uffici nazionali hanno vissuto un momento di "passaggio", nel quale non era chiaro se adottare il vecchio metodo consolidato o cercando di adeguare le prassi dei singoli stati nazionali alla nuova sentenza. Ad oggi, la maggior parte degli uffici Europei, tende a suggerire di depositare delle liste sufficientemente dettagliate di prodotti e/o servizi da tutelarsi.

Il problema reale però si pone, non tanto per i marchi depositati dopo il 22 giugno 2012, ma per quelli depositati anteriormente a tale data.

Nello stato Italiano sarebbe impossibile pensare a una legge retroattiva in quanto contraria a quanto statuito dal nostro legislatore.

A livello Europeo, invece, ciò è stato reso possibile, o meglio è stato semplicemente fatto. Infatti, leggendo il disposto dell'Art. 28 co. 8, si nota come i soggetti titolari di marchi depositati anteriormente alla data 22 giugno 2012 abbiano un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del

regolamento, ovverosia entro il 24 settembre 2016, per andare a specificare la lista prodotti e/o servizi a suo tempo depositata per i quali allora si voleva nello specifico richiedere la protezione.

Tale possibilità è concessa chiaramente a chi abbia depositato nella classe di riferimento, la dicitura di tutela per l'intera classificazione di Nizza.

Addirittura questa particolarità, ha una forma di irretroattività valevole fino di 20 anni, ovverosia fino al 1 aprile 1996, data in cui è divenuto operativo quello che era il Marchio Comunitario (oggi Marchio dell'Unione Europea).

Dopo che per decenni la situazione è rimasta statica e dopo svariati aggiornamenti normativi sempre con esito incerto e mai del tutto recepiti dai singoli ordinamenti nazionali, la riforma attuale pone punti fermi rispetto a quanto fatto in precedenza. Ciò potrà ingenerare sicuramente una prima fase transitoria, nella quale diverrà difficile capire in quale direzione ci si debba muovere. Tuttavia, proprio a seguito della specifica previsione del regolamento, il “pacchetto marchi” delle aziende diverrà un’opportunità. Ciò perché, seppur vero che tale fase transitoria può destare alcune incertezze nei titolari di marchi Comunitari depositati prima del 22 giugno 2012, una volta però conclusasi questa fase transizionale, il Registro dei marchi dell’Unione Europea sarà sensibilmente più razionale, e l’ambito di tutela dei singoli marchi registrati sarà più facilmente individuabile.

