

Alert

IP - Review

Ravvicinamento delle disposizioni normative e le ultime tendenze in tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Come ogni anno, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso disponibile il report relativo alle pronunce maggiormente interessanti emesse nel corso del 2020 dalla Corte di Giustizia stessa e dal Tribunale dell'Unione Europea, inclusa una selezione delle controversie più rilevanti in materia di proprietà intellettuale.

Nonostante le numerose problematiche causate dalla diffusione della pandemia di Covid-19, gli interventi in materia sono stati numerosi e hanno consentito di portare avanti il ravvicinamento delle disposizioni normative dell'Unione Europea, secondo il ruolo proprio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel campo della tutela dei diritti di **proprietà intellettuale**, sono state pronunciate delle decisioni che consentono di interpretare più efficacemente, in tutto il territorio dell'Unione, alcune disposizioni comunitarie.

Una prima sentenza degna di nota ha riguardato l'interpretazione del concetto di malafede. Nella sentenza *Sky et alii* (C-371/18, EU:C:2020:45), del 29 gennaio 2020, la Corte ha chiarito le condizioni in base alle quali il deposito di una domanda di marchio dell'Unione Europea, senza alcuna intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti e i servizi oggetto della registrazione, costituisce registrazione nulla perché presentata in malafede. Tale pronuncia ha, di fatto, aperto nuovamente il dibattito circa la liceità, in ordinamenti quali quello italiano, di mantenere la possibilità di registrare i cd. marchi difensivi (il tema è stato affrontato [nella scorsa newsletter](#)).

Con una seconda sentenza nella causa *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus denominata Halloumi* contro EUIPO (C-766/18 P, EU:C:2020:170), del 5 marzo 2020, la Corte di Giustizia, investita di un ricorso contro una sentenza del Tribunale, ha avuto occasione di stabilire i criteri per valutare il rischio di confusione di un segno in relazione a un marchio collettivo dell'Unione Europea anteriore.

I marchi collettivi sono segni distintivi che servono a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità. A questo proposito, la Corte ha stabilito che, quando il marchio anteriore è un marchio collettivo, la cui funzione essenziale consiste nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese, il rischio di confusione deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell'associazione titolare del marchio anteriore o, eventualmente, da imprese economicamente collegate a tali membri o a tale associazione.

Nel corso del 2020, anche il Tribunale dell'Unione Europea è intervenuto nel campo della proprietà intellettuale, con riferimento all'interpretazione del concetto di “**carattere distintivo**”, requisito fondamentale ai fini della protezione dei marchi di impresa.

Alert

IP - Review

In particolare, relativamente ai segni tridimensionali, il Tribunale, nella controversia T-573/18, richiamando il principio generale secondo cui il carattere distintivo non sussiste nei casi in cui il marchio non si discosti, in maniera significativa, dalle norme e dagli usi del settore di riferimento, ha escluso che, nel caso di lacci di scarpe, la novità della forma e la bellezza del disegno siano sufficienti, da sole, a constatare l'esistenza di carattere distintivo.

Applicando lo stesso orientamento ai marchi figurativi, il Tribunale, nella causa T-331/19, ha escluso il carattere distintivo nel motivo di una testa di leone circondata da catene, utilizzato per bottoni, in quanto rappresentazione tipica e familiare di tali prodotti.

Sempre in tema di carattere distintivo, un ulteriore principio cardine, a cui la Corte di Giustizia ha sempre fatto ricorso, esclude il carattere distintivo nel marchio denominativo che si limiti a descrivere una caratteristica di un prodotto, per il quale si chiede la registrazione. Ricorrendo a tale premessa, il Tribunale, nella controversia T-869/19, ha ritenuto che il marchio denominativo “wave” per luci d’acquario può avere carattere distintivo poiché la parola “wave” non descrive una caratteristica di tali lampade.

Da questa breve rassegna giurisprudenziale risulta evidente come la materia della proprietà intellettuale sia tutt’altro che statica e necessiti di continui interventi della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione Europea, al fine di chiarire la portata delle norme in materia e garantire, su tutto il territorio dell’Unione Europea, un’applicazione uniforme e, soprattutto, prevedibile.

Tutto ciò rappresenta l’espressione e la concretizzazione del progetto creato dalla Corte stessa e finalizzato alla creazione, valorizzazione e armonizzazione di un solido sistema di concorrenza tra imprese retto da una normativa funzionale ad evitare abusi e raggiri normativi.

09.06.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Niccolò Ferretti, Partner

E: n.ferretti@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Emanuela Gaia Zapparoli, Associate

E: e.zapparoli@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Beatrice Cuseri, Trainee

E: b.cuseri@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181