

la rappresentazione

Non solo grafica, ok all'utilizzo di video e file sonori

Ammesse le registrazioni multimediali ma resta l'obbligo di riproducibilità

La riforma del Codice della proprietà industriale apportata dal Dlgs 15/2019 segna una svolta importante in tema di registrazione dei marchi, per i quali non è più richiesta la rappresentazione grafica.

Recependo le indicazioni comunitarie in materia di armonizzazione dei diritti di proprietà nazionale, il Dlgs 15/2019 ha inteso proporre una più chiara ed oggettiva connotazione del marchio d'impresa, che sia in grado di garantire la massima trasparenza, a tutela del consumatore, e nel contempo si presti a recepire l'evoluzione tecnologica, prevedendo forme di rappresentazione del marchio alternative.

La nuova formulazione dell'articolo 7 del Codice della proprietà industriale prevede che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, le parole, i disegni, le cifre, i suoni, le forme, le combinazioni o tonalità cromatiche, a condizione di avere capacità distintiva e di poter essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea.

L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica costituisce una novità di portata significativa, se solo si considera che fino ad oggi la traduzione grafica del marchio si poneva quale punto cardine per il suo riconoscimento e la conseguente tutela. Si pensi all'estesa giurisprudenza formatasi in materia di registrabilità del marchio olfattivo, incentrata proprio sul problema della rappresentazione grafica dei segni olfattivi che, per la loro natura intrinseca, non sono visivamente percepibili. Non è un caso che le quasi sistematiche pronunce negative dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (oggi European union intellectual property office) sulle richieste di concessione del diritto di marchio a segni olfattivi siano tutte motivate con la mancanza di una rappresentazione grafica adeguata.

Il nuovo assetto normativo è oggi in grado di cogliere le maggiori opportunità offerte dalle tecnologie innovative, che si prestano a rappresentare il marchio oggetto di tutela in maniera più flessibile e precisa, purché la rappresentazione possa essere riportata nel registro elettronico, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Sulla base della tecnologia disponibile, potranno quindi essere registrati i cosiddetti "marchi multimediali", nei vari formati oggi conosciuti (file audio, mp3, mp4), per i quali non è nemmeno prevista un'appendice descrittiva.

Permane tuttavia il vincolo della riproducibilità nei pubblici registri che, in attesa di futuri progressi scientifici, rende ancora problematica la registrazione di peculiari categorie di segni, quali, appunto, quelli olfattivi o tattili.

Il Dlgs 15/2019 introduce inoltre una distinzione tra marchi collettivi, estesi a qualsiasi soggetto i cui servizi o prodotti provengono dalla zona geografica in questione, e marchi di certificazione, volti ad attestare specifiche caratteristiche di prodotti o servizi. Per quanto riguarda i meccanismi di tutela, il Dlgs ha rafforzato infine la protezione ultramerceologica del marchio rinomato, estendendola anche ai casi in cui il segno identico o simile viene utilizzato con finalità diverse da quelle di identificazione del prodotto immesso sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA