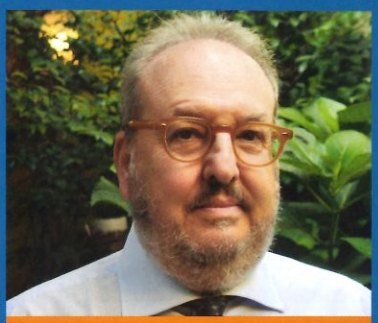
IL MARCHIO NELL'AMBITO ENOLOGICO



Avv. MARIO FUSANI
Responsabile Ufficio legale Assoenologi

Mai come nel mondo dell'Enologia, la tutela del marchio e quindi anche del concetto di proprietà intellettuale ricopre un ruolo di primaria importanza. Tutto ciò è ancora più vero alla luce della recente approvazione (14 febbraio 2019) di uno dei due decreti legislativi approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

IL DECRETO 14 FEBBRAIO 2019

- Si tratta di un provvedimento che attua disposizioni europee al fine di migliorare la protezione del marchio. In questo modo un marchio potrà essere tutelato su scala europea e sarà possibile registrare marchi che vanno oltre il semplice simbolo, estendendosi la tutela fino a ricomprendere odori, suoni, ologrammi, profumi.
- A ciò va aggiunto che la tutela ricomprenderà anche l'imballaggio e tutto ciò che su di esso viene stampato anche al fin di reprimere le più diverse forme di contraffazione.
- Prima di entrare nello specifico delle caratteristiche connesse al marchio, è da ultimo interessante sottolineare che Le Corti che potranno gestire il Tribunale Unificato Europeo dovrebbero avere sede a Londra, Parigi e Monaco ma Brexit, potrebbe determinare il trasferimento della sede di Londra a Milano.
- Del resto, nel contesto odierno caratterizzato dall' internazionalità, con l'aumento dell'interscambio commerciale, la protezione dei marchi agroalimentari, di cui il vino è una delle espressioni, è diventata sempre più importante.

PROPRIETA INDUSTRIALE E DIRITTO D'AUTORE

- Da un punto di vista operativo nonché, da un punto di vista giuridico, infatti, **il diritto connesso al marchio** (rispetto al quale si parla di Proprietà Industriale) **e il diritto d'autore** rappresentano senza dubbio due ambiti diversi che però, insieme, ben delimitano lo spazio giuridico in cui orientarsi.
- Di sicuro interesse per gli operatori del settore vitivinicolo ed enologico, rientra senz'altro l'analisi del primo dei due ambiti.
- In particolare, va osservato come l'art. 1 del c.p.i. afferma che: "l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni

e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

- **Proprio il marchio**, rappresenta il segno distintivo usato dalle aziende allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti o servizi da quelli degli altri concorrenti.
- Una delle caratteristiche principali connesse al marchio, riguarda la previsione che l'art. 7 del già citato c.p.i. secondo cui: **possono essere registrati come marchi d'impresa:** *"tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".*

I PRINCIPALI REQUISITI

- Nel parlare di marchio, non va trascurato poi un altro elemento importante specie in relazione ad una possibile fase di avvio imprenditoriale. Infatti, al fine di **registrare un marchio**, occorre che sussistano **i requisiti** sostanziali previsti dal c.p.i., vale a dire: esso deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva, lecito e rispettoso del principio di verità. Va tenuto presente come, la sussistenza anche di uno solo dei citati impedimenti potrebbe ostacolarne la corretta registrazione inficiandone altresì la stessa validità.
- In tal senso, e solo a titolo di esempio, il Tribunale di Milano con una sentenza del 23 maggio 2017, n. 5782, ha dichiarato: *la nullità del marchio internazionale, per carenza di novità, ai sensi dell'art. 12 c.p.i. che afferma, appunto, l'invalidità del marchio nel caso in cui lo stesso risulti identico o simile ad altro marchio anteriore, concernente prodotti identici o affini ed essendo, pertanto, idoneo ad ingenerare confusione nel pubblico.*
- Tale aspetto, non cambia nemmeno utilizzando **il punto di vista comunitario**, visto che gli artt. 4 e 7 del Regolamento UE 2017/1001 sul **marchio comunitario** prevedono che un segno, per essere registrabile come marchio, debba potere essere rappresentato graficamente e possedere capacità distintiva.
- Guardando al **marchio** anche in ottica globale, va segnalato che nulla vieta anche **l'utilizzo** di una **lingua diversa dall'italiano** nella registrazione di esso purché, si tratti di termini distintivi e non meramente descrittivi del prodotto, e fermo restando che è necessario indicarne anche la traduzione nella lingua italiana nel momento del suo deposito.

DECADENZA DEL MARCHIO

- Prima di esaminare, seppur brevemente il secondo ambito di analisi, è interessante anche ricordare **l'istituto della decadenza dal marchio.**

La decadenza del marchio per non uso, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 24-26, lett. c), c.p.i.

- Infatti, il marchio registrato, può decadere, se non viene usato nei successivi cinque anni o se l'uso viene successivamente sospeso per cinque anni consecutivi (salvo che non vi siano motivi legittimi che giustifichino il non uso).

In tal senso, è questo il principio ribadito anche dalla Cassazione che il 23 marzo 2017, con la sentenza n. 7970, ha deciso definitivamente l'articolata controversia riguardante il marchio "Lambretta", confermando la decadenza dello storico marchio italiano, alla luce della necessità di: *"evitare riserve prolungate di marchio, prive di alcuna utilizzazione ed evidenza sul mercato".*

- Sebbene di impatto diverso per il settore enologico, merita comunque un cenno finale, l'analisi del secondo ambito di interesse ovvero **quello del diritto d'autore** che come vedremo ben si differenzia dalla tutela del marchio.
- La prima fonte da considerare è la Legge del 22 aprile 1941 n. 633, nonché alcune Convenzioni Internazionali tra cui quella di Berna (testo di Parigi del 24 Luglio 1971), quella Universale per il diritto d'autore (testo di Parigi del 24 Luglio 1971) e l'Accordo GATT-TRIPS (Accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) del 15 Aprile 1994.
- Deve inoltre essere ricordato come tale diritto, concerna **la tutela delle opere dell'ingegno creativo.**
- Deve essere specificato che il carattere creativo di un'opera originale viene quindi tutelata attraverso il diritto d'autore, escludendo da quest'ambito le opere di carattere tecnico tutelate dalle norme specifiche sui brevetti, così come i segni aventi funzione distintiva e tutelati dalle norme sui marchi di cui abbiamo dato conto prima.
- In altri termini, le opere protette dal diritto d'autore sono: "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione.