

I marchi contrari all'ordine pubblico: tra norme e casi giurisprudenziali

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

I marchi contrari all'ordine pubblico non sono registrabili, né in Unione Europea né in Italia, vediamo perché.

Il quadro normativo di riferimento

1.1) a livello nazionale:

L'articolo 14 del Codice della Proprietà Industriale recita, al punto a), quanto di seguito riportato:

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [...]”.

Focus: altri divieti previsti dall'articolo 14 c.p.i.: segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

1.2) A livello europeo

Anche **l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE 2017/1001** stabilisce che sono esclusi dalla registrazione i marchi contrari all'**ordine pubblico** od al buon costume.

1.3) La valutazione

La valutazione va fatta sulla base della **percezione che il pubblico di riferimento ha del segno**, al momento dell'utilizzo dello stesso come marchio. L'esame quindi si basa sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.

E dunque, **che cosa si intende per pubblico di riferimento?**

Il pubblico di riferimento non include solo i destinatari diretti dei prodotti o dei servizi per i quali si intende registrare il marchio ma **anche le persone che si potrebbero trovare accidentalmente dinanzi al segno nella loro vita quotidiana.**

Inoltre, per poter applicare detto impedimento non è necessario prendere in considerazione le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ma possono essere sufficienti anche le circostanze relative ad alcuni singoli Stati.

Il marchio “la mafia se sienta a la mesa”: il caso

La vicenda ha visto il titolare di una catena di ristoranti spagnoli chiedere all'EUIPO la registrazione, come marchio, della frase: “La Mafia se sienta a la mesa” (la cui traduzione è la seguente: “la Mafia si siede a tavola”). Ebbene l'Italia ha chiesto all'EUIPO che venisse dichiarato nullo il marchio in analisi in quanto contrario all'ordine pubblico nonché al buon costume. L'EUIPO ha dunque accolto detta domanda in quanto il marchio tende a promuovere un'organizzazione criminale ed in più perché il termine “mafia” viene banalizzato dalla convivialità del messaggio trasmesso dal marchio in esame. Il titolare della catena ha successivamente chiesto al Tribunale dell'Unione Europea l'annullamento della decisione dell'EUIPO, tuttavia i Giudici hanno respinto il ricorso ed hanno dichiarato nullo il marchio in oggetto.

Marchio raffigurante l'immagine della foglia di cannabis: il caso

Recentemente, **con sentenza numero 683 del 12.12.2019 nella causa T- 683/18**, il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, sezione VII, ha stabilito che **un segno riprodotto le foglie di cannabis con l'indicazione di altri termini che in alcuni Stati membri dell'Unione Europea richiamano la marijuana, non può essere registrato come marchio dell'Unione Europea in quanto contrario all'ordine pubblico.**

La vicenda deriva da un ricorso che è stato presentato, dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, da parte un cittadino italiano nei confronti dell'EUIPO. Il ricorso era relativo alla domanda di registrare come marchio un'immagine rappresentante sullo sfondo una foglia di cannabis stilizzata unitamente alle parole “Cannabis Store Amsterdam”. Ebbene, l'EUIPO aveva rigettato detta domanda ritenendo che il marchio fosse contrario appunto all'ordine pubblico per quanto fino ad ora argomentato.

Dunque, i Giudici di primo grado dell'Unione Europea hanno respinto il ricorso e dichiarato corrette le deduzioni dell'EUIPO, il quale aveva invero ritenuto che la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis rimanda alla marijuana e che la parola “Amsterdam” evoca il fatto che nella capitale dei Paesi Bassi sono presenti punti vendita, legalizzati, di tale sostanza stupefacente. Il Tribunale, nella propria decisione, si è anche soffermato sul termine “store” che, dire dei Giudici, potrebbe portare il pubblico a ritenere che i prodotti commercializzati con detto segno distintivo corrispondano a sostanze stupefacenti

I Giudici dell'Unione Europea, **quanto al concetto di ordine pubblico, si sono soffermati anche sulla questione della legalizzazione della cannabis**, attualmente dibattuta in alcuni Stati Membri; tuttavia

ad oggi detta sostanza è illegale nella maggior parte degli stessi pertanto è stato stabilito dal Tribunale di primo grado dell'UE che il marchio in analisi è contrario all'ordine pubblico, quindi è nullo.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/i-marchi-contrari-allordine-pubblico-tra-norme-e-casi-giurisprudenziali/>