



SFIDARE LA LEGGE: I marchi che mettono alla prova le normative

17.10.2024

Dott.ssa Marcella Barolo

Barolo@studiotorta.it



Nella Dichiarazione universale dei Diritti Umani sottoscritta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1948 sono menzionati i diritti dell'individuo oltre ad essere sancite le c.d. libertà fondamentali.

Tra questi sono menzionati:

- **diritti non derogabili**

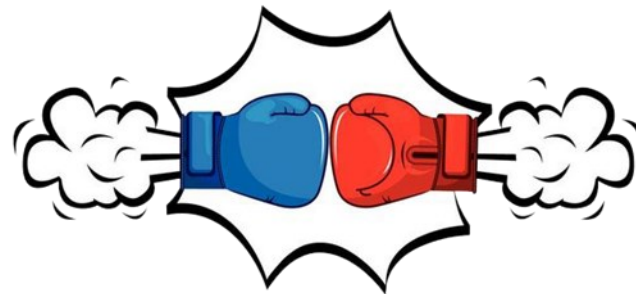
il diritto alla vita, il diritto alla libertà dalla schiavitù, il diritto alla libertà dalla tortura

- **diritti derogabili**

diritti che possono essere sospesi in quanto sussistono interferenze dovute a varie condizioni

Fra i diritti derogabili vi sono la

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE



MORALITÀ



Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 10)

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione.

Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche [...]

Tuttavia

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, [...]



IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NON È ILLIMITATO.
SONO POSSIBILI INTERFERENZE, SE GIUSTIFICATE

Codice della proprietà industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)



ARTICOLO 14

Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
 - a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea



ARTICOLO 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:
 - f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;



Ordine pubblico:

è il corpo di tutte le norme giuridiche necessarie per il funzionamento di una società democratica e dello stato di diritto, in un determinato momento.



Obiezione che deriva da una valutazione basata su **criteri oggettivi**, verificabili da fonti affidabili e oggettive (principi generali del diritto, trattati e convenzioni internazionali, legislazione dell'Ue e degli Stati membri).

Buon costume:

Occorre far riferimento ai valori e alle norme morali fondamentali (accettati dal consenso sociale) a cui una società aderisce in un dato momento. Tali valori e norme possono evolvere nel tempo.



In questo caso la valutazione sarà di tipo **soggettivo** ma deve essere applicata dall'esaminatore nel **modo più oggettivo** possibile. Occorre procedere con valutazioni empiriche di ciò che la società di riferimento ritiene essere norme di condotta accettabili.



Quindi ordine pubblico e buon costume sono due concetti, di fatto, diversi ma che spesso si sovrappongono.

E' sufficiente che sia accertata la violazione di uno dei due concetti.

Il marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come contrario sia ai valori morali fondamentali accettati dalla società e sia alle norme, ai principi e/o ai valori fondamentali delle società.

Esempio: segni relativi ad organizzazioni criminali o attività terroristiche



E i marchi costituiti da denominazioni e/o elementi figurativi di cattivo gusto?

Cattivo gusto e moralità sono due concetti diversi.

La Corte di giustizia si è già espressa in tal senso ed ha confermato che per essere in violazione dell'art. 7, paragrafo 1, letter f) RMUE non è sufficiente che il marchio sia considerato di cattivo gusto.

Un segno di cattivo gusto è un marchio grossolano, sconvolgente o non raffinato, ma non offensivo nei confronti di una persona di normale sensibilità e tolleranza.





CASE No. R0260/2021-G



EUTM No. 018288813
Classi 6, 9 e 28
Depositato nel 2020

Rifiuto dell'esaminatore:

- il termine (chiaramente compreso dal pubblico di riferimento) è un insulto in grado di offendere il senso del pudore delle persone dotate del senso dell'equità e della giustizia, poiché scredita, tra l'altro, anche coloro che non credono che tutte le misure in atto dalla maggior parte dei governi, come il confinamento a livello sociale (lockdown) o l'obbligo di indossare la mascherina siano efficaci, proporzionate o addirittura necessarie;
- I prodotti oggetto della domanda, possono essere utilizzati per etichettare altre persone come *covidioti* in modo dispregiativo, ad esempio nel momento in cui vengono applicate ai vestiti o vengono utilizzati giochi delle classi 9 e 28 per veicolare, seppur scherzosamente, a bambini o giovani, ad esempio, criteri atti a diffamare altre persone come *covidioti*.



CASE No. R0260/2021-G

- Sulla base delle prove relative all'uso del termine 'COVIDIOT', la Commissione dei Ricorsi ha concluso che il suo utilizzo in relazione a giochi, giocattoli o software per giochi nelle **Classi 6, 9 e 28** ridicolizzerebbe una delle pandemie più mortali e distruttive e banalizzerebbe la tragedia. Ciò risulta offensivo e doloroso per coloro che hanno sofferto a causa della pandemia e contrasta con la dignità umana. Di conseguenza, contravviene ai principi morali accettati.



<https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=c>

7,068,677 **+948**
increase on previous 7 days

Reported COVID-19 deaths

World, 7 days to 29 September 2024



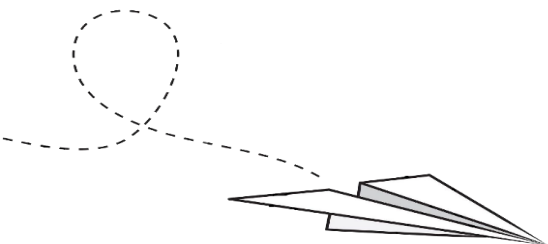
CASE No. T-255/23

Pablo Escobar

EUTM No. 018568583

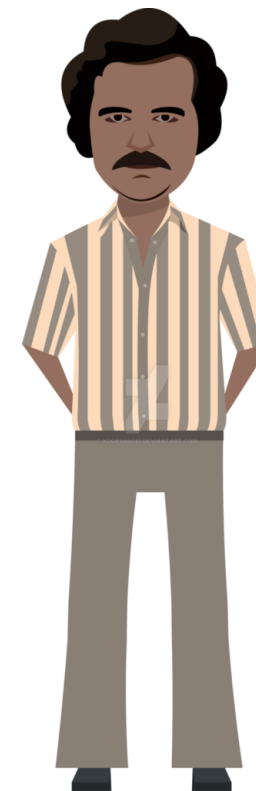
Classi 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45

Il pubblico di riferimento in Spagna assocerebbe il nome Pablo Escobar al traffico di droga e al narco-terrorismo, nonché ai crimini e alle sofferenze derivanti da tali attività, piuttosto che alle presunte buone azioni a favore dei poveri in Colombia. Pertanto, il segno contestato sarebbe percepito come contrario ai valori fondamentali e agli standard morali prevalenti nella società spagnola.



EUTM No. 003445947

Classi 30, 33, 43





VIOPUS

IR No. 1725977



IR No. 1725976

VIOPUS

IR No. 1726753



IR No. 1691847



29 " ... milk and dairy product substitutes based on plants, fruits and nuts, including, but not limited to almond milk, soy milk, rice milk, oat milk, pea milk, cashew milk, hazelnut milk, peanut milk, coconut milk, **hemp milk**; ... ",

32 " ... beverages, mixed fruit and plant beverages (smoothies) and other beverages and flavoured waters based on plants, fruits and nuts including, but not limited to, almonds, soy, rice, oats, peas, cashew nuts, hazelnuts, peanuts, coconuts and **hemp**"



LE DESCRIZIONI DEI PRODOTTI PROTETTI CON QUESTO MARCHIO NELLE CLASSI 29 E 32 CONTENGONO ALCUNI TERMINI CHE SONO CONSIDERATI CONTRARI ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO O AI PRINCIPI MORALI COMUNEMENTE ACCETTATI.

Il marchio richiesto contiene il termine "**C A N N A M A B O**", che fa riferimento alla Cannabis; nello specifico, consiste nell'abbreviazione "CANNA" combinata con le iniziali del nome del titolare "MA" - "BO". Pertanto, questo segno è contrario alla legge, all'ordine pubblico o ai principi morali comunemente accettati, poiché si riferisce a sostanze proibite e può essere considerato un incitamento al loro uso. Per tali motivi, questo marchio non può essere accettato in Italia.



Ma negli altri paesi?

IR No. 1725977

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), PT

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), DK

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), BG

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), HU

▶ [PDF](#) Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1), DK

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), LT

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), DE

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), RO

▶ Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), EE

▶ [PDF](#) Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), CZ

▶ [PDF](#) Partial provisional refusal of protection, IT



No. 302023000026856

RIFIUTATO

Classe 31: piante di cannabis

Dep 21/02/2023

Sentenza della Cassazione del 16 aprile 2020, n. 12348
Non è punibile chi intende coltivare cannabis in casa per farne uso personale nel caso in cui l'esiguo numero di piantine, il prodotto e i mezzi utilizzati per la coltivazione permettano di escluderne lo spaccio.



No. 302018000030279

Classe 22: canapa

Reg 06/06/2019



No. 302023000176778

Classe 23: fili di canapa

Classe 24: tessuti di canapa

Reg 27/06/2024





No.
018024753
Classi 31, 35

the
Cannabis Scientist



No.
1497475
Classi 9, 16,
35, 41

VS



No. 018022387
Classi 16, 38, 41

THE SCIENCE OF BETTER CANNABIS



No. 017999688
Classi 31, 42, 44



MAFIA MEN

IR No. 1718946

DENIED

Il marchio “MAFIA MEN” contiene un termine contrario alla legge, all'ordine pubblico o ai principi morali comunemente accettati, poiché fa riferimento a un'organizzazione criminale. Pertanto, questo marchio non può essere accettato in Italia.

ART OF CLEAN UP

IR No. 1674146

Il segno è considerato contrario alla legge, all'ordine pubblico e ai principi morali e alle norme di condotta non scritte generalmente riconosciute dalla società, poiché trasmette un messaggio che allude ad attività illegali come il riciclaggio di denaro. Per queste ragioni non può essere accettato in Italia.

Servizi in classe 36: *Strategic financial and investment advisory services, namely, consultative and diagnostic investment portfolio services for financial advisors; financial analysis, namely, compiling and analyzing statistics, data, and other sources of information for use in providing consultative and diagnostic investment portfolio services for financial advisors.*

Definizioni da [Oxford Languages](#) · [Scopri di più](#)



money laundering

noun

the concealment of the origins of illegally obtained money, typically by means of transfers involving foreign banks or legitimate businesses.
"he was convicted of money laundering and tax evasion"



Ma negli altri paesi?

IR No. 1674146



▶ PDF Statement of grant of protection following a provisional refusal under Rule 18ter(2)(i), IT	16.05.2024, 2024/18 Gaz
▶ PDF Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), CA	14.03.2024, 2024/9 Gaz
▶ Opposition possible after the 18 months time limit, CA	21.12.2023, 2023/49 Gaz
▶ PDF Total provisional refusal of protection, IT	29.06.2023, 2023/24 Gaz
▶ Opposition possible after the 18 months time limit, CA	08.06.2023, 2023/21 Gaz
▶ Appointment or renunciation of the representative	19.05.2023, 2023/20 Gaz
▶ PDF Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), AU	16.02.2023, 2023/5 Gaz
▶ PDF Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1), AU	08.12.2022, 2022/47 Gaz
▶ PDF Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1), GB	27.10.2022, 2022/41 Gaz
▶ International Registration, AU, CA, GB, IT	21.07.2022, 2022/27 Gaz



Grazie per l'attenzione... e alle prossime decisioni!!

STUDIO TORTA

Patents | Trademarks | Designs

TORINO | MILANO | ROMA | BOLOGNA | TREVISO | RIMINI | NAPOLI

www.studiotorta.com

FOLLOW US

