



Resolution

2021 – Study Question – Trade Marks

Registrabilità dei marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Background:

- 1) La presente risoluzione riguarda la registrabilità dei marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume ed esplora l'attuazione e l'applicazione di questi motivi di rifiuto e di nullità.
- 2) Il giudizio o la valutazione di ciò che i valori culturali, politici, religiosi e morali in quanto tali comportano, sono fuori dalla portata di questa risoluzione, così come la questione se un marchio è ingannevole o fuorviante.
- 3) Sono stati ricevuti 40 Reports dai Gruppi Nazionali e Regionali di AIPPI e dai Membri Indipendenti che forniscono informazioni dettagliate e analisi riguardanti leggi nazionali e regionali relative a questa Risoluzione. Questi rapporti sono stati esaminati dal Reporter General Team di AIPPI e distillati in un Summary Report (vedi link sotto).
- 4) Al Congresso Mondiale AIPPI online nell'ottobre 2021, l'argomento di questa Risoluzione è stato ulteriormente discusso all'interno di un Comitato di Studio dedicato, e di nuovo in una Sessione Plenaria completa, a seguito della quale la presente Risoluzione è stata adottata dal Comitato Esecutivo di AIPPI.

AIPPI delibera che:

Registrabilità dei marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume:

- 1) I marchi contrari all'ordine pubblico dovrebbero essere soggetti a rifiuto o invalidazione.
- 2) I marchi contrari al buon costume devono essere rifiutati o invalidati.
- 3) I motivi di rifiuto o di invalidazione si applicano al marchio in sé, e non sono una valutazione del fatto che i prodotti e i servizi stessi, o il comportamento del richiedente, siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

- 4) Affinché un marchio possa essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume, esso deve essere giudicato dal punto di vista di una persona ragionevole con un livello medio di sensibilità e tolleranza, tenendo conto del contesto in cui si può entrare in contatto con il marchio.
- 5) Per determinare se un marchio è contrario all'ordine pubblico o al buon costume, i fattori che potrebbero essere tenuti in considerazione includono i seguenti:
 - a. il significato delle parole o di altri elementi contenuti nel marchio;
 - b. il contesto o l'origine delle parole o di altri elementi contenuti nel marchio;
 - c. i prodotti e/o servizi designati;
 - d. i diritti fondamentali (ad esempio la libertà di parola/espressione).
- 6) I motivi di ordine pubblico o di buon costume possono essere invocati nelle seguenti tipologie di procedimenti:
 - a. esame della domanda di marchio;
 - b. procedimento di opposizione o procedimenti affini;
 - c. procedimento di nullità o decadenza davanti all'ufficio marchi; e
 - d. procedimento di nullità o decadenza davanti a un tribunale.
- 7) La data rilevante per la valutazione dei motivi di ordine pubblico o di buon costume dovrebbe essere o:
 - a. la data della domanda del marchio; o
 - b. la data dell'esame o della valutazione da parte dell'ufficio marchi o del tribunale.
- 8) Poiché le opinioni relative all'ordine pubblico e al buon costume possono essere dinamiche e cambiare nel tempo, solo dopo un cambiamento delle circostanze dovrebbe essere consentito:
 - a. depositare un marchio che è stato rifiutato o dichiarato nullo in quanto contrario a questi motivi; e
 - b. presentare una nuova azione contro un marchio che in precedenza è sopravvissuto a una contestazione basata su tali motivi.
- 9) I motivi riguardanti l'ordine pubblico e il buon costume devono essere valutati con riferimento alle opinioni degli abitanti di tutte le aree geografiche di un territorio. I marchi contrari ai principi di ordine pubblico e buon costume accolti da un gruppo di persone o di un'area geografica sostanziale all'interno del territorio devono essere rifiutati o dichiarati nulli.