

## Newsletter maggio 2015

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



### Alcune riflessioni sulla protezione del vino italiano

La scorso 21 maggio, si è tenuto ad Asti un convegno organizzato dal nostro studio in collaborazione con Confagricoltura Asti dal titolo: “*PER UN VINO ITALIANO DI QUALITÀ: innovazione, tutela e branding*”.

I temi trattati hanno coperto un’ampia varietà di argomenti quali: flavescenza dorata; contaminanti; tutela dei segni distintivi e dei brevetti; contraffazioni; burocrazia per la produzione e l’export.

Ciò si è reso possibile grazie al contributo e alla collaborazione di professionisti operanti in settori differenti. E’ così che, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario “Penna” che ha

ospitato il convegno, hanno preso la parola rappresentanti di diverse organizzazioni e studi professionali (CRA; Interpatent; Studio legale Franzosi, Dal Negro, Setti; M.I.P.A.A.F Asti; Agenzia delle Dogane; Ufficio Tecnico Confagricoltura Asti).

L’intervento dei professionisti del nostro studio si è concentrato sui temi della brevettabilità in campo vinicolo e della tutela dei segni distintivi. Di seguito riportiamo il titolo degli interventi proposti dal nostro studio e alcuni spunti di riflessione che confidiamo possano essere utili per chi opera nel settore vinicolo.

### Innovazione e brevettabilità in campo vinicolo: esperienze concrete

Il Dott. Stefano Baldi dello studio Interpatent ha esposto le diverse opportunità di innovazione e relativa tutela brevettuale che sono offerte alla filiera vinicola, sia in relazione alla fase di viticoltura, sia in relazione alla fase di vinificazione vera e propria, sia in relazione alla fase di confezionamento.

Per quanto riguarda la fase di viticoltura, intesa come l’insieme delle operazioni necessarie per la preparazione del terreno, la coltivazione della vite e la vendemmia, si è posta l’attenzione sulla possibilità di fare innovazione – e quindi di procedere alla richiesta di tutela brevettuale – tanto per quanto riguarda i macchinari, gli strumenti e gli ausili impiegati quanto per le metodologie adottate. Inoltre, si è sottolineata l’intensa attività di ricerca e sviluppo nel campo delle composizioni antiparassitarie e dei loro metodi di somministrazione.

Per quanto riguarda la fase di vinificazione, comprendente le operazioni di riduzione dell’uva in mosto e le successive procedure di fermentazione, chiarificazione ed invecchiamento, è stata sottolineata la possibilità di apportare perfezionamenti innovativi sia agli strumenti ed ai macchinari impiegati, sia ai processi utilizzati. Inoltre, si è enfatizzato l’importanza dell’innovazione e brevettazione in merito agli additivi aggiunti al mosto in questa fase, con particolare – sebbene non esclusivo – riferimento ai lieviti.

Per ciascuna delle due fasi sopra indicate, sono stati presentati alcuni dati statistici derivanti dalle informazioni reperibili su banche dati specialistiche internazionali, che hanno evidenziato in particolar modo la crescente importanza del mercato cinese – ed in subordine di quello coreano – nel settore vinicolo. In particolare, è stato enfatizzato come la Cina sia attualmente il primo Paese per numero di domande di brevetto pubblicate, mentre solo quindici anni fa era totalmente assente dalla lista dei dieci Paesi con il maggior numero di domande di brevetto.

Infine, sfruttando due esempi pratici relativi a recenti domande di brevetto, si è mostrato come una tutela efficace ed articolata alle proprie invenzioni possa essere raggiunta attraverso modalità differenti, ed in particolare o andando a brevettare l’invenzione nei Paesi che rappresentano i mercati di principale interesse oppure andando a brevettare l’invenzione nei Paesi in cui risiedono i principali concorrenti, in modo da bloccare la loro attività fin dalla fase produttiva.

### La tutela del vino attraverso i segni distintivi: esperienze concrete

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo congiunto dell’Avv. Laura Milano e del Dott. Alberto Furno. Nella prima parte della presentazione l’Avv. Milano, ricordando l’importanza della produzione ed esportazione di vino per l’economia del nostro paese, ha affrontato il tema della registrazione dei marchi osservando come la scelta della

tipologia di marchio da tutelare debba tener conto anche dei paesi in cui gli operatori del settore vinicolo ipotizzano di esportare i propri prodotti.

Ricordando che, potenzialmente, sono registrabili tutti i segni rappresentabili graficamente (es. la forma di una bottiglia, un'etichetta, una denominazione), quando la scelta ricade su di una denominazione, è bene evitare di "adagiarsi" su nomi evocativi del prodotto stesso o di alcune sue caratteristiche. Questi segni, magari appetibili sul fronte *marketing*, spesso presentano il rischio di essere considerati "deboli" da un punto di vista giuridico e, quindi, non agevolmente azionabili per contrastare marchi di terzi apparentemente simili.

Da qui, l'opportunità di presentare un caso portato all'attenzione del Tribunale di Torino e deciso lo scorso anno, ovvero il caso noto come «Ferrari Perle». Vediamo brevemente i punti salienti di questa decisione.

La vertenza fu promossa dalla società Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. contro Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. La società produttrice del noto spumante riteneva infatti che i marchi italiani figurativi «Perla Bianca» e «Perla Rosa» depositati da Cantine Sgarzi fossero in contraffazione dei propri marchi italiani denominativi «Ferrari Perle» e «Perle» e, per questo, ne chiedeva la dichiarazione di nullità.

Per tutta risposta, Cantine Sgarzi non solo contestava la sussistenza di confondibilità tra i marchi lamentata da Ferrari, ma chiedeva - a sua volta - che i marchi azionati da Ferrari «Ferrari Perle» e «Perle» fossero dichiarati nulli perché "descrittivi", ovvero volti a descrivere una caratteristica tipica del vino frizzante ovvero, il c.d. "perlage"<sup>1</sup>. Sebbene la tesi di Cantine Sgarzi non sia stata accolta<sup>2</sup>, il Tribunale di Torino, pur ritenendo valido il segno «Perle», ha concluso osservando come lo stesso fosse tuttavia "debole" e, nel caso specifico, non capace di contrastare le differenze comunque presenti nei marchi figurativi di Cantine Sgarzi. Le richieste di Ferrari basate quindi sul marchio debole "perle" sono state disattese. Nel caso di un marchio maggiormente distintivo (ossia un marchio "forte") l'epilogo sarebbe stato certamente diverso.

\*\*\*

La seconda parte dell'intervento trattata dal Dott. Furno è stata dedicata ad una categoria particolare di segni distintivi, ovvero i nomi a dominio. In particolare, il Dott. Furno ha osservato che se l'ICANN (Organizzazione Statunitense che gestisce il sistema dei nomi a dominio generici) dovesse dare il via libera, nei prossimi mesi sarà possibile registrare nomi a dominio anche nelle estensioni .wine e .vin.

<sup>1</sup> Si noti che Cantine Sgarzi fece leva anche sul fatto che, poco tempo prima della causa avviata da Ferrari avanti al Tribunale di Torino, la registrazione del marchio «perle» di Ferrari a titolo di marchio comunitario non era andata a buon fine proprio perché ritenuto dagli organi competenti (si veda Tribunale UE, 1° febbraio 2013, T-104) un segno utilizzato nel settore vinicolo in modo puramente descrittivo (l'espressione «vin perle» era infatti presente nei dizionari *francesi e inglesi*).

<sup>2</sup> Il Tribunale di Torino (sentenza del 14 febbraio 2014), a differenza del Tribunale UE, 1° febbraio 2013, T-104/11, ha infatti ritenuto che per il consumatore *italiano* l'espressione «perle», non presente nei dizionari italiani, non fosse di per sé indice di immediata descrittività.

Per chi opera nel settore enologico ci saranno quindi nuovi spazi per la comunicazione ed il marketing, ma anche nuove fonti di potenziali rischi. I cybersquatters sono, infatti, sempre pronti a sfruttare tutte le novità e a registrare prima di altri domini di possibile interesse. Occorre quindi monitorare i futuri sviluppi e attivare servizi di sorveglianza che possano avvisare i titolari di marchi registrati o di indicazioni protette non appena un dominio identico venisse registrato da terzi. Si consideri che il dominio wine.club è stato recentemente acquistato per 140.000,00 Dollari: l'attenzione sui domini legati al mondo del vino è quindi molto alta.

---

### **Brevetto Unitario: governo italiano favorevole dopo il rigetto dei ricorsi spagnoli**

Con una decisione del 5 maggio scorso la Corte di Giustizia Europea ha rigettato i due ricorsi presentati dal governo spagnolo contro la legittimità dei regolamenti che stanno alla base del sistema del Brevetto Unitario avviato con la cooperazione rafforzata fra gli Stati membri dell'UE. Il quadro giuridico del pacchetto del brevetto unitario non è più dunque in discussione e viene così spianata la strada verso l'operatività del Brevetto Unitario e delle Corti Unificate. Dopo questa decisione della Corte di Giustizia anche per l'Italia l'adesione al Brevetto Unitario diventa una priorità, stando a quanto dichiarato recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Anche per l'Italia sembra pertanto avviato il processo verso un'adesione completa al pacchetto del sistema Unitario, comprendente il brevetto Unitario e le Corti Unificate.

---

### **La Cambogia nel sistema dei marchi di Madrid**



Il 5 marzo 2015 la Cambogia ha ufficialmente aderito al sistema di Madrid sulla registrazione dei marchi internazionali. L'adesione avrà effetto a partire dal 5 giugno prossimo. Come noto il sistema di registrazione cosiddetto "di Madrid" semplifica notevolmente il processo di registrazione multinazionale dei marchi, eliminando la necessità di singoli depositi nazionali ed inoltre alleggerisce l'onere di gestione ed amministrazione dopo il deposito, essendo possibile annotare variazioni ed effettuare il rinnovo attraverso una procedura unificata.