

Newsletter Gennaio 2017

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.

Quattro dita di cioccolato: marchio o no?



Le famose “quattro dita di cioccolato Kit Kat” o “Kit Kat Four Fingers” di Nestlé tornano a far parlare di sé. Tempo addietro avevamo già avuto occasione di commentare la decisione della Corte di Giustizia C-215/14 del 16/9/2015 scaturita da un contenzioso sorto nel Regno Unito tra la società Nestlé, titolare del deposito del marchio nazionale di forma per la famosa tavoletta (“Kit Kat Four Fingers”), e la società concorrente Cadbury Schweppes plc che ne aveva contestato la validità.

In quella sede, la Corte di Giustizia aveva osservato che, in tema di c.d. *secondary meaning*, la prova d’uso non è sufficiente se dimostra solo che una quota significativa del pubblico sia in grado di ricondurre il prodotto ad un certo marchio, essendo invece necessario che “*gli ambienti interessati percepiscano il prodotto o il servizio designato da*

quell’unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.”. Il caso era poi stato rimesso alla *High Court of England and Wales* che, successivamente, si è espressa stabilendo che le prove presentate da Nestlé non erano sufficienti a dimostrare che i consumatori, per identificare l’origine delle famose barrette di cioccolato, facevano affidamento sulla forma delle stesse, indipendentemente da ogni altro segno presente sulla confezione. Il caso è ora al vaglio della *Court of Appeal* e se ne attende l’esito per fine febbraio.

Nel frattempo, lo “scontro” continua anche fuori dai confini del Regno Unito. La società Cadbury (oggi Cadbury Holdings e Mondelez UK Holdings Ltd, d’ora innanzi “Mondelez”) ha infatti contestato anche la

validità della registrazione delle *Kit Kat Four Fingers* ottenuta nel 2006 da Nestlé a titolo di marchio comunitario (oggi chiamato marchio dell’Unione Europea), in classe 30 e relativamente a “dolci; prodotti da forno, prodotti di pasticceria, biscotti; torte, cialde”. Senza entrare nel dettaglio del contenzioso svoltosi avanti all’EUIPO, possiamo sinteticamente dire che l’ufficio di Alicante non ha accolto le argomentazioni di Mondelez riconoscendo la validità del marchio di forma *Kit Kat Four Fingers* a fronte del carattere distintivo acquisito attraverso l’uso. Mondelez ha quindi impugnato la sentenza avanti al Tribunale UE ottenendo nel mese di dicembre una pronuncia favorevole (T 112/13) che ha invece annullato la precedente decisione dell’EUIPO.

Due sono gli aspetti principali della sentenza che meritano attenzione:

- 1) Rilevanza delle prove d’uso rispetto ai prodotti rivendicati. Secondo il Tribunale, le prove d’uso vanno considerate con specifico riferimento alla categoria di prodotti cui le prove di riferiscono. Nel caso in esame le prove d’uso sono state ritenute riferibili al prodotto inteso come biscotto mentre, secondo i giudici, nessuno degli elementi di prova presi in considerazione dall’EUIPO avrebbe provato l’uso del marchio per i prodotti di panetteria, i prodotti di pasticceria, i dolci e le cialde. Per questo motivo, la decisione dell’EUIPO è stata ritenuta viziata in punto di diritto nel ritenere che il prodotto in questione possa essere incluso indifferentemente in una qualsiasi delle categorie dei prodotti sopra elencati.
- 2) Secondary meaning (grado di estensione territoriale dell’uso del marchio): Il Tribunale ha fornito un’interpretazione netta rispetto a quanto debba essere esteso l’uso del marchio UE al fine di poter stabilire se il segno prescelto, inizialmente non distintivo in tutti i paesi dell’Unione Europea, possa invece acquisire distintività e diventare agli occhi dei consumatori un segno capace a tutti gli effetti di indicare la fonte dell’origine commerciale dei prodotti da esso contraddistinti.

A questo proposito, sebbene le prove depositate presso l’ufficio di Alicante dimostrassero un uso piuttosto esteso del marchio *Kit Kat Four Fingers* (10 paesi dell’UE), il Tribunale ha comunque statuito che per

acquisire carattere distintivo le prove avrebbero dovuto dimostrare l'uso in *tutti* i paesi appartenenti all'UE alla data del deposito del marchio (nel caso di specie i paesi all'epoca erano 15). Il Tribunale ha quindi rinviato la questione all'EUIPO che dovrà verificare le prove depositate rispetto a tutti i 15 Stati interessati.

La "battaglia" tra Nestlé e l'ex Cadbury non è quindi ancora conclusa: come sopra detto, in UK si attende la decisione della *Court of Appeal*, mentre a livello europeo non si può escludere che Nestlé impugni la decisione del Tribunale avanti alla Corte di Giustizia.

È una questione di... affinità



Come i più avveduti sanno, quando ci si accinge a depositare un marchio è bene condurre, avvalendosi di esperti del settore, una c.d. ricerca di anteriorità che

consenta di ottenere informazioni in merito al rischio, in cui si può incorrere, di violare diritti di terzi. In questo senso, il rischio andrà soppesato tenendo conto dell'eventuale somiglianza esistente, per esempio, tra il segno prescelto per il deposito e il marchio di un terzo. Non è raro incorrere però nell'errore di pensare che il rischio sussista solo per segni simili depositati nelle stesse classi merceologiche prescelte per il deposito. In realtà l'eventuale rischio di conflitto andrà soppesato tenendo conto del c.d. concetto di "affinità" tra i prodotti (o servizi).

La domanda che a questo punto sorge spontanea è: quando due prodotti o servizi possono dirsi affini?

Un esempio pratico di applicazione di questo concetto lo offre una recente sentenza della Corte d'Appello di Genova (n. 358/2016) che si è dovuta occupare, tra gli altri aspetti del caso, di stabilire se un marchio depositato per armi vere e quello utilizzato da un terzo per armi giocattolo fossero o meno simili. Per far ciò, la Corte ha dovuto chiarire se le armi vere e quelle giocattolo potessero dirsi affini o meno. Nel caso di specie, i marchi della società che lamentava la violazione non erano stati depositati per la classe 28 (che include i giocattoli). Per questo motivo, nelle prime fasi del giudizio avanti al Tribunale era stato necessario stabilire se le armi *soft air* fossero da considerarsi affini alle armi vere. La risposta del Tribunale sul punto era stata affermativa ma, secondo la società condannata la conclusione era da ritenersi errata, poiché le armi giocattolo difettano dell'offensività che caratterizza l'arma vera.

La Corte d'Appello di Genova non ha però accolto le argomentazioni della società condannata ribadendo la sussistenza di affinità tra le armi vere e quelle giocattolo. In particolare, la Corte ha affermato che vi è in realtà una stretta correlazione tra il mercato delle armi vere e di quelle *soft air* anche in ragione di alcune disposizioni

normative che regolano il mercato di queste ultime. In particolare, la Corte ha osservato che le armi giocattolo sono destinate a persone che amano il combattimento, in condizioni di sicurezza. Pertanto, le armi giocattolo sono state ritenute assimilabili alle armi vere.

Più in generale, la Corte ha poi richiamato un principio riconosciuto dalla Cassazione e che, in tema di affinità, ruota intorno alle motivazioni che spingerebbero i consumatori ad acquistare un certo prodotto. La Cassazione ha infatti statuito (Cass n. 21013/2006) che *"(...) due prodotti possono ritenersi affini quando acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quantomeno strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, ecc...)"*.

Le linee guida tracciate a suo tempo dalla Cassazione e ribadite nella recente sentenza della Corte d'Appello di Genova costituiscono quindi un valido strumento orientativo anche per l'analisi di confondibilità "preventiva" da svolgere prima di accingersi al deposito di un nuovo marchio.

Agevolazioni finanziarie: marchi depositati prima del 1 gennaio 1967



È di recente pubblicazione (GU 29/12/2016) il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per valorizzare i marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1 gennaio 1967.

Grazie a questo strumento vengono messe a disposizione di micro, piccole e medie imprese risorse che ammontano a 4.500.000 Euro. Le imprese interessate a realizzare un progetto finalizzato al rilancio e alla valorizzazione produttiva e commerciale di un marchio "storico" potranno presentare le domande a partire dal 4 aprile 2017¹.

Le agevolazioni saranno concesse in base ai seguenti parametri:

- fino a 120.000 per impresa;
- 80% delle spese ammissibili per acquisire servizi specialistici (es. servizi di consulenza o sorveglianza, servizi per ricerche di anteriorità, ecc...);

¹ La domanda può essere presentata non solo dal titolare del marchio, ma anche da chi sia titolare di un accordo di licenza di uso esclusivo di marchio

- 50% delle spese ammissibili per l'acquisto di macchine, software, attrezzature.

Si segnala che tra i servizi di supporto al rafforzamento del marchio (es. attività di sorveglianza, consulenza legale per contraffazione, ricerche anteriorità, ecc...), l'importo massimo agevolabile ammonta a 15.000 Euro e che le attività saranno effettivamente agevolabili solo se svolte da consulenti in proprietà industriale o avvocati.

Notizie IP dal mondo



Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, "meno battuti".

In questa edizione, desideriamo cogliere l'occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.

Sequestri imponenti di merce contraffatta in Est Europa: l'importanza del lavoro delle dogane.



I mercati dell'Est Europa sono frequenti destinazioni di merci contraffatte (spesso provenienti dalla Cina). Lo dimostrano anche i recenti sequestri effettuati grazie al prezioso intervento delle autorità doganali. Qui di seguito, riportiamo i dati di alcuni sequestri effettuati recentemente.

Bosnia: L'intervento delle dogane ha consentito di sequestrare circa 900 paia di scarpe contraffatte a marchio Adidas per un valore pari a 55.000 Euro.

Serbia: un imponente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori (scarpe, portafogli, borse) sono stati sequestrati poco prima di Natale dalle autorità doganali serbe. I capi contraffatti provenivano dalla Cina e recavano il marchio Desigual

Romania: 30.000 giochi contraffatti e recanti i marchi Lego, Star Wars e Schooby-Doo sono stati sequestrati dalle dogane della città portuale Costanza in Romania. Le merci provenivano dalla Cina pari ad un valore di circa 620.000 Euro ed erano destinate ad aziende dislocate nelle città di Bucarest e Cornetu.

Bulgaria: Al confine tra Bulgaria e Turchia sono stati sequestrati quasi 2.000 capi di abbigliamento realizzati

in violazione dei diritti di proprietà intellettuale della società americana Walt Disney. Le autorità doganali bulgare comunicano di aver sequestrato 1341 magliette, 392 leggings e 266 tuniche recanti immagini contraffatte dei personaggi di Mickey Mouse e Minnie.

Come dimostrano questi casi, l'intervento delle dogane può quindi essere molto efficace per evitare che la merce contraffatta raggiunga i consumatori e per preservare gli investimenti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale. Affinché le attività delle dogane siano incisive è però necessario che i titolari di ditti di proprietà intellettuale si attivino – indipendentemente dal fatto di essere al corrente o meno dell'esistenza di merce contraffatta sul mercato - per fornire alle autorità doganali gli strumenti necessari per riconoscere con più facilità i prodotti originali rispetto a quelli eventualmente contraffatti. Lo strumento che il legislatore ha messo a disposizione degli interessati è quello del c.d. sistema FALSTAFF che consente di depositare un'istanza telematica alle autorità doganali. Questo sistema, grazie all'interazione con la piattaforma EDB (*Enforcement Data Base*) dell'Unione Europea, consente di far circolare le informazioni contenute nelle istanze depositate tra i vari uffici delle autorità doganali dei paesi dell'Unione.

È quindi consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per valutare l'opportunità di depositare un'istanza comprensiva di tutte le informazioni utili.

La Giordania aderisce al Patent Cooperation Treaty (PCT)



Il Governo giordano ha recentemente emanato un decreto che apre la procedura di adesione del paese al PCT.

Dovrà quindi arrivare a completamento la fase di c.d. *Accession Procedures* avanti al Segretario Generale del WIPO. Si ricorda infatti che "Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (*Patent Cooperation Treaty*) è un trattato multilaterale gestito dal WIPO (*World Intellectual Property Organization*) che ha sede a Ginevra. La procedura PCT facilita l'ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri: un'unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati. Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato, però ne facilita il proseguimento (...)"²

L'adesione della Giordania al PCT andrà a beneficio sia di stranieri che soggetti locali contribuendo ad aumentare il numero delle domande di brevetto depositate.

² Come da definizione disponibile sul sito dell'UIBM.

Cina: un canestro vincente per Micheal Jordan



Una lunga battaglia legale tra Michael Jordan e Quiaodan Sports si è recentemente conclusa a favore del famoso cestista. Ripercorriamo brevemente i fatti

che hanno portato alla disputa.

La società Quiaodan, produttrice di scarpe sportive aveva depositato nel 2007 il segno “乔丹” (ovvero la traslitterazione del cognome Jordan) per la classe 28 in relazione ad articoli sportivi, piscine, pattini roller e decorazioni per alberi di Natale.

Nel corso degli anni, i prodotti della società Quiaodan ottennero un discreto successo di mercato. Inoltre, grazie anche agli importanti investimenti pubblicitari, la società risultava essere riconosciuta dai consumatori quale fonte dei prodotti immessi sul mercato a marchio 乔丹.

Ritenendo tuttavia lesi i propri diritti sul nome, Michael Jordan contestò l'uso del segno 乔丹 portando il caso avanti alle aule giudiziarie per giungere, da ultimo, avanti alla *Supreme Court of People* (d'ora in avanti “Corte”) che si è pronunciata all'inizio del mese di dicembre.

Per giungere alla decisione, la Corte ha suddiviso la sua analisi focalizzando l'attenzione su due temi principali: da un lato, la tutela dei diritti della personalità e, dall'altro, la teoria che i giuristi cinesi indicherebbero con l'espressione “teoria del frutto dell'albero avvelenato”.

Analizzando il caso alla luce dei principi che tutelano i diritti della personalità, la Corte ha innanzitutto chiarito che il diritto al nome rientra tra quei diritti che meritano tutela prioritaria rispetto al successivo deposito di un marchio. Ciò sempreché il nome (che include anche lo pseudonimo) abbia acquisito un certo grado di popolarità rispetto al pubblico rilevante e purché sia

stato utilizzato da quest'ultimo per un consistente lasso di tempo.

Nel caso di specie, le prove avevano dimostrato l'uso estensivo da parte dei media e del pubblico del segno 乔丹 proprio per individuare il famosissimo cestista americano e, su questa base, la Corte ha innanzitutto riconosciuto il nome Michael Jordan quale diritto anteriore da tutelare rispetto al marchio depositato da Quiaodan e, quindi, meritevole di tutela.

Sotto il profilo della teoria del frutto dell'albero avvelenato, la sentenza si rivela piuttosto interessante. Infatti, da un lato, la Corte ha osservato come la società Quiaodan avesse raggiunto un significativo giro d'affari grazie alla vendita di prodotti a marchio 乔丹 e che il pubblico fosse effettivamente in grado di riconoscere il packaging dei prodotti (ad esempio quello delle scarpe) recanti il marchio contestato come prodotto proveniente dalla società Quiaodan (non pareva perciò esservi una vera e propria “piena” confusione con i prodotti riconducibili a Michael Jordan).

Al contempo la Corte ha però osservato come, indipendentemente dal grado di reputazione raggiunto dal marchio 乔丹 presso il pubblico, la notorietà acquisita fosse il frutto, per così dire, di un “peccato originale”, ovvero di un successo ottenuto grazie anche allo sfruttamento del nome del cestista, nonché di una parziale confusione del pubblico che, almeno inizialmente, sarebbe incorso nell'errore di ritenere che vi fosse un collegamento tra il titolare del marchio e Michael Jordan¹.

In altre parole, il successo ottenuto dalla società Quiaodan, non costituiva il frutto di un'operazione commerciale del tutto onesta e trasparente e, pertanto, non sufficiente a superare la tutela riconosciuta in via prioritaria al diritto al nome.

La sentenza della Corte si rivela quindi un buon segnale per chi, come i titolari di marchi stranieri, si attende dagli enti competenti una risposta adeguata alla tutela della proprietà intellettuale in terra cinese.

¹ Inoltre, pare che sulla decisione della Corte abbia pesato il fatto che nel 2005 la società Quiaodan aveva ottenuto l'inserimento di un altro suo marchio (figura stilizzata di un cestista in movimento) nella lista di marchi celebri tenuta

dall'ufficio marchi cinese. Un marchio considerato piuttosto simile ad un altro famoso marchio di Nike (figura stilizzata di un cestista in movimento)