

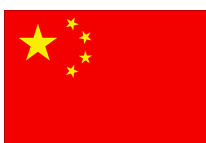
INTERPATENT

CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
DAL 1927

Newsletter giugno 2014

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.

Cina - Traduco, traslittero o modifico un po'... e ti rubo il marchio!



Un caso piuttosto recente deciso dalla Corte di Shanghai ("Caso *Micheling*") offre lo spunto per ricordare quanto sia importante per le imprese straniere non sottovalutare l'importanza di: (i) scegliere un marchio adatto al mercato cinese, ovvero un segno che tenga conto della complessità della lingua cinese e che possa quindi essere facilmente pronunciato dai consumatori cinesi; (ii) monitorare il registro marchi cinese poiché sono frequenti i casi in cui si assiste a depositi, da parte di terzi, di traduzioni o traslitterazioni in lingua cinese senza che il titolare del marchio straniero corrispondente ne sia a conoscenza¹.

Al tempo stesso, il caso *Micheling* offre anche l'opportunità di ricordare che l'uso non autorizzato di un segno sotto



forma di parodia (c.d. "*Shanzhai*") non esclude affatto il carattere contraffattorio di tale uso. Ma, andiamo con ordine, ed esaminiamo brevemente l'oggetto della disputa.

Il fenomeno noto con il termine *Shanzhai* è piuttosto diffuso in Cina: si tratta sostanzialmente di una "moda imprenditoriale" che consiste nel riprodurre marchi famosi o forme notorie (es: cellulari a forma di Ferrari o scarpe da ginnastica Adidas). Per difendere tale uso, e passare indenni da attacchi giudiziari promossi dai legittimi titolari dei marchi copiati, per lungo

¹ La nuova legge marchi cinese entrata in vigore lo scorso 1° maggio 2014 migliora gli strumenti a disposizione delle imprese per difendersi dalle registrazioni abusive. Tuttavia, non è chiaro quanto tali strumenti potranno circoscrivere la piaga del *trademark squatting* descritta in questa newsletter. La prevenzione rimane quindi d'obbligo.

tempo il contraffattore di turno ha potuto farsi scudo aggiungendo il termine *Shanzhai* rendendo così evidente il fatto che il prodotto non fosse originale, e fosse invece una semplice parodia.

Tutto ciò fino alla sentenza *Micheling* che ha visto contrapposte una società cinese e la nota società francese produttrice di pneumatici e di guide gastronomiche. In particolare, la nota società francese lamentava la contraffazione del proprio marchio poiché la società cinese aveva pubblicato su di una rivista in lingua inglese dal titolo ("*That's Shanghai*") e sul sito internet (www.urbananatomy.com), un articolo che presentava più di 10 ristoranti, panetterie, caffè francesi di Shanghai. Tutto ciò, avvalendosi del segno *Micheling*, ovvero riproducendo integralmente il segno dell'attrice con l'aggiunta di una "G" finale.

Ebbene, secondo la Corte, il fatto che l'uso del segno *Micheling* fosse avvolto dalle nebbie del *Shanzhai* non poteva escludere la contraffazione e la società cinese è quindi stata condannata al risarcimento del danno arrecato alla società francese e alla pubblicazione di una dichiarazione sulla stessa rivista "*That's Shanghai*".

Questo caso, che si è fortunatamente concluso a favore del legittimo titolare del marchio, offre anche l'occasione per precisare che è buona regola:

- a) ricordare che, mentre in Italia l'uso di un marchio conferisce già di per sé un certo margine di tutela anche prima di effettuare la registrazione, ciò non vale invece in Cina dove vige il principio c.d. del "*first-to-file*" che implica che ad acquisire il titolo su un certo segno è solo il soggetto che ha provveduto alla sua registrazione.
- b) Provvedere al deposito del proprio marchio avendo cura di verificare quale sia il suono e il significato più adatto per il linguaggio cinese e procedere al deposito in caratteri latini e in caratteri cinesi (ideogrammi).²

² Per comprendere l'impatto che una buona scelta può avere, basti ricordare che la lingua cinese (anche limitando il riferimento al solo "mandarino standard") è parlata in Cina, Taiwan, Malesia, Singapore per un totale di ben 885 milioni di persone.

Non tener conto dei due suggerimenti sopra indicati può infatti portare a spiacevoli sorprese. Capita infatti spesso che i titolari di marchi “occidentali” vogliano depositare il loro marchio in Cina in caratteri romani, così come già conosciuto dai consumatori europei. Ma questa scelta può risultare particolarmente pericolosa poiché, a fronte di un marchio difficilmente pronunciabile, i consumatori cinesi tendono ad adottare un suono più vicino alla loro lingua.

Un paio di esempi possono aiutare a capire la portata del problema.

Il caso Sony

La Sony iniziò ad operare nel mercato cinese dal 2002 senza aver proceduto preliminarmente a registrare l'acronimo corrispondente al segno in caratteri cinesi. Il pubblico cinese cominciò ben presto ad avvalersi proprio di tale acronimo (ovvero *Suo Ai*) per identificare i prodotti commercializzati dalla Sony e, nel giro di poco tempo, l'acronimo in questione fu registrato da un concorrente cinese di Sony.

Da notare che, in tutta questa vicenda, l'amministratore delegato della Sony si era pubblicamente opposto al fatto che il pubblico associasse il marchio *Suo Ai* ai prodotti della sua azienda poiché, disse «Noi non siamo *Suo Ai*, siamo Sony Ericsson».

Il caso finì nelle aule giudiziarie e, dopo aver vinto in primo grado, Sony perse la causa in appello. La corte cinese ritenne infatti che, sebbene il pubblico facesse uso del segno *Suo Ai* per identificare i prodotti della Sony, ciò non era sufficiente poiché - anche a causa delle dichiarazioni dell'amministratore delegato - era evidente la mancata intenzionalità dell'uso del segno *Suo Ai* da parte di Sony.

Il caso Coca Cola

La famosa società americana registrò inizialmente il marchio in Cina esclusivamente in caratteri romani. I commercianti locali iniziarono così ad avvalersi di caratteri la cui pronuncia si avvicinava in qualche modo al suono originario, ovvero “ko-ka-ko-la”. Tuttavia, questa espressione corrispondeva al significato assai curioso di “mordere il girino di cera” o “la femmina del cavallo imbottita di cera”. Fu così che, iniziando una (finalmente) adeguata ricerca, la società americana giunse alla scelta di adottare il segno 可口可乐 (*kěkǒu kèlè*) che significa “gradevole e che rende felice”.

Altri esempi

A fronte di uno studio invece articolato ed attento, altre società sono giunte alle seguenti scelte per i loro depositi in Cina:

- Sola assonanza: Louis Vitton (*LuYi WeiDeng*);
- Solo significato: Nestlé (*Que Chao* che significa “nido di rondine” di modo da ricordare il logo della società); Bulgari (*BaoJiali* che significa “prezioso, buono e bello”);
- Approccio ibrido: Starbucks (*Xing Bake* che combina la traduzione di “Star”, ovvero “Xing”, e la traslitterazione del suono con “Bake”, privo di significato, ma con una similitudine fonetica rispetto al marchio occidentale).

l.millano@interpatent.com

Domain names
cybersquatting: un rischio
da non sottovalutare e gli
strumenti di difesa



E' ormai da diversi anni che la contraffazione di marchio ha esteso i suoi confini. Le frontiere della contraffazione (anche massiccia), grazie alla diffusione del mercato digitale, si sono infatti allargate e i *cybersquatters* sono molto veloci nel conquistare nuovi territori. E' bene quindi stare all'erta e conoscere gli strumenti che il sistema legislativo mette a disposizione dei titolari di diritti violati.

Accade infatti frequentemente che i titolari di marchi celebri (e a volte anche i titolari di marchi noti a livello locale), scoprono che uno o più soggetti terzi hanno provveduto a registrare svariati nomi a dominio contenenti il proprio marchio.

E' quanto accaduto non molto tempo fa alla società Guccio Gucci S.p.A che ha dovuto lottare per recuperare più di 300 nomi a dominio. La prima volta è accaduto nel 2012 quando la società Gucci ha ottenuto ragione nei confronti di alcuni “pirati” cinesi che avevano utilizzato il segno “Gucci” in combinazione con altri segni generici per la registrazione di ben 129 nomi a dominio (es.: borse-gucciborse.com; gucci-shoes.org; ecc...) utilizzati per rimandare l'utente ad alcuni siti che offrivano in vendita capi di abbigliamento e accessori recanti il noto marchio. Ancor più di recente, nel 2013, la società italiana ha nuovamente dovuto difendere il proprio marchio dall'attacco di un altro *cybersquatter* cinese che aveva ottenuto la registrazione di 165 nomi a dominio anch'essi contenenti il segno “Gucci” (es.: all-gucci-japan.com; authenticguccioutletonline.net).

Avvalendosi dello strumento di difesa messo a disposizione dall'ICANN (un ente internazionale deputato alla gestione del sistema dei nomi a dominio), ovvero la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, la società Gucci è riuscita brillantemente (case No. D2012-2212 e case D2013-0632) a recuperare i nomi a dominio registrati indebitamente. Questa procedura consiste in una forma arbitrale di risoluzione delle dispute legate ai nomi a dominio e che si svolge davanti ai panel del WIPO *Arbitration and Mediation Centre* (un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata con la finalità di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo).

Va anche ricordato che il mondo dei nomi a dominio è in costante evoluzione come dimostra, fra gli altri, la recente introduzione di estensioni generiche (es.: .auto; .casa; .sport; ecc...) che, se da un lato offre nuove opportunità di "collocamento" e visibilità all'interno della rete, dall'altro comporta anche un aumento dei rischi di contraffazione. Il consiglio è quindi di non farsi cogliere impreparati e di monitorare l'uso dei propri segni sul web.

l.millano@interpatent.com

Diritti di P.I. – La stampa 3D

Oggetti tridimensionali possono oggi essere prodotti mediante una stampante 3D partendo da un file elettronico.

I materiali oggi maggiormente utilizzati sono plastica, metallo e resina. Il prezzo di una stampante



3D è oggi alla portata del grande pubblico, sul mercato esistono infatti proposte a meno di 2000 Euro. Si tratta secondo alcuni osservatori dell'inizio di una vera e propria nuova rivoluzione industriale, che potrebbe avere nei prossimi anni una ripercussione di portata globale sulla distribuzione mondiale dei siti produttivi e sul trasporto delle merci. Gli sviluppi della stampa 3D stanno avendo un impatto notevole anche per i

titolari di diritti di proprietà industriale. Qualcuno potrebbe ad esempio stampare in casa propria un oggetto protetto da un diritto di design, oppure protetto da un brevetto d'invenzione. La stampa 3D è stata inizialmente utilizzata per la prototipazione rapida, ma viene già oggi largamente impiegata per la realizzazione di prodotti definitivi o di parti di essi. Gli aspetti giuridici connessi sono molteplici, dalla fattispecie di contraffazione diretta per realizzazione di prodotti industriali per scopi commerciali, a quella indiretta per messa a disposizione del pubblico del file contenente la scansione 3D di un prodotto coperto da brevetto, all'eccezione per uso personale di un'invenzione, prevista dalle Leggi brevettuali. Certamente, si tratta di un fenomeno in fortissima espansione che basandosi sulla disponibilità di file elettronici, contenenti le "istruzioni" per realizzare un prodotto, riporta ancora una volta la rete Internet alla ribalta delle cronache per coloro che si occupano di lotta alla contraffazione e per i titolari di diritti di proprietà industriale. Questo genere di fenomeno, analogamente alle altre fattispecie di contraffazione, si contrasta principalmente partendo da un'efficace sorveglianza del Web. Gli strumenti a disposizione sono molteplici e sempre più efficaci ed alla portata della grande come della piccola impresa. Alla sorveglianza deve far seguito un'azione incisiva e costante di contrasto delle situazioni emerse, sia facendo riferimento alle prassi legali più comuni e consolidate che vanno dalla diffida all'azione legale, possibilmente in via d'urgenza, sia ancora una volta ai mezzi tecnici messi a disposizione dalla stessa rete in base alle "policy" dei siti di vendite on-line, che prevedono generalmente la possibilità di notificare l'esistenza di prodotti che violano diritti di copyright, brevetto, marchio, design, database o di altro genere.

p.robba@interpatent.com

Questa circolare è diretta unicamente al soggetto destinatario. Se avete ricevuto questa circolare per errore, Vi preghiamo di notificarlo via E-mail a email@interpatent.com o via fax al numero 0115681821.

TORINO

MILANO

ROMA

ALICANTE

www.interpatent.com

email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 – 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838