

Newsletter gennaio 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.

Expo 2015 e ambush marketing



Fig. 1



Fig. 2

Mancano ormai pochi mesi all'inizio ufficiale di Expo 2015 e non passa giorno senza che qualcuno ci ricordi come questo evento rappresenti una buona occasione di visibilità per il nostro paese e per le sue aziende. Anche noi ci aggiungiamo a questo coro ricordando che le stime degli analisti economici segnalano che il settore del turismo, della ristorazione e, più in generale, del commercio potranno sfruttare significativamente il periodo dell'esposizione per far conoscere i propri prodotti e servizi.

Il tema di Expo 2015 era già stato oggetto di un articolo della nostra *news letter* di dicembre 2014. Ora torniamo in argomento per ricordare che "l'onda Expo" va sì cavalcata, ma con la dovuta cautela. Ciò per evitare di ledere i diritti altrui e, in particolare, quelli degli organizzatori e degli sponsor ufficiali di Expo 2015.

In primo luogo si dovrà innanzitutto tenere conto del fatto che il logo ormai noto a tutti di Expo 2015 è un marchio registrato a nome della società organizzatrice Expo 2015 S.p.A. e che il suo utilizzo da parte di terzi, qualora non ricada in una delle eccezioni previste dal Codice di Proprietà Industriale, potrebbe integrare gli estremi della contraffazione. Oltre a ciò, occorrerà anche ricordare che i vari operatori del mercato che intendano avvantaggiarsi della cassa di risonanza generata dall'evento dovranno avere cura di assicurarsi che le pratiche pubblicitarie adottate rimangano nei confini del lecito. A questo proposito, l'approssimarsi dell'evento, costituisce occasione per far cenno ad un fenomeno pubblicitario che spesso accompagna manifestazioni di grande importanza (es.: olimpiadi o mondiali di calcio) e che è conosciuto dai pubblicitari e dai giuristi con l'espressione anglosassone di *ambush marketing*

(ovvero "marketing d'imboscata") e che vive, per così dire, in una zona grigia i cui i confini tra creatività e illegalità possono diventare piuttosto labili.

Per capire di cosa si tratta, è necessario premettere che l'*ambusher* è colui che opera in un contesto in cui vi sono uno o più sponsor ufficiali dell'evento d'interesse, ovvero soggetti che, come noto, per ottenere tale qualifica sborsano ingenti quantità di denaro. Ebbene, l'*ambusher* è il soggetto che, pur non essendo sponsor ufficiale, cerca di beneficiare in modo parassitario dell'evento spesso attraverso meccanismi pubblicitari più o meno subdoli che a volte si traducono in veri e propri "agguati". Il risultato di questo gioco da equilibristi della pubblicità può confondere il pubblico fino a far credere che l'*ambusher* rientri nella cerchia degli sponsor ufficiali e quindi ottenendo benefici di visibilità a danno di questi ultimi e dei loro ingenti investimenti. Non tutte queste attività sono però, come ribadiremo anche in seguito, da considerarsi automaticamente illecite.

In passato è accaduto, ad esempio, che la Nike durante i Giochi di Atlanta del 1996 tappezzasse le aree prossime agli stadi con cartelloni e punti vendita contraddistinti con il suo celebre logo. Più recentemente, durante una partita (Olanda-Danimarca) della Coppa del Mondo del 2010, l'azienda produttrice di birre Bavaria (lo sponsor ufficiale era la concorrente Budweiser) fornì 36 avvenenti ragazze olandesi con magliette di colore arancione (il colore della nazionale olandese) contraddistinte da un minuscolo marchio della birra in questione, attirando così l'occhio delle telecamere e gli obiettivi dei fotografi (Fig. 1).

Un'altra curiosa trovata pubblicitaria è stata quella della società canadese Rona che si occupa di ristrutturazioni di immobili e che pensò bene di posizionare un proprio striscione pubblicitario con lo slogan "ricicliamo i resti di vernice" (parte inferiore Fig. 2) direttamente sotto quello della Apple (parte superiore Fig. 2) raffigurante una serie di Ipod dai diversi colori e la cui vernice appariva sciogliersi e colare verso il fondo dello striscione (collocato a sua volta proprio sopra un edificio in corso di ristrutturazione).

Ebbene, tenuto conto dell'importanza di Expo 2015, è presumibile che simili iniziative pubblicitarie verranno intraprese da più parti. Per regolamentare il fenomeno in maniera specifica, il nostro legislatore, sulla scia di quanto già fatto in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, parrebbe voler disciplinare il fenomeno con una normativa *ad hoc*. Tuttavia, per il momento si è limitato a delegare (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) l'emanazione di specifiche disposizioni.¹ Tuttavia, sebbene manchino ormai solo circa 3 mesi all'inizio di Expo 2015, ad

¹ Art. 5 (e) del D.L. n. 43 del 27/04/2013 convertito con legge n. 71 del 24/06/2013).

oggi non è ancora stata emanata alcuna disposizione specifica.

Ciò non significa, ovviamente, che tutte le attività di *ambush marketing* siano però automaticamente lecite. Rimangono infatti sempre operative le disposizioni generali previste non solo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (si pensi, ad esempio, alla contraffazione di marchio), ma comunque anche quelle contenute nel nostro Codice Civile (es. la concorrenza sleale), nonché quelle contenute nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e fino ad ipotizzare in casi estremi - così ritengono alcuni esperti del settore - anche la configurabilità di veri e propri reati puniti dal nostro Codice Penale.

Ne consegue che le aziende intenzionate a beneficiare (giustamente) della cassa di risonanza di Expo 2015 e che desiderino sviluppare iniziative pubblicitarie correlate all'evento, dovranno comunque porre grande attenzione alle modalità con cui tali iniziative verranno sviluppate e quindi verificare con i propri legali di fiducia eventuali rischi ad esse connessi di modo da evitare di incappare in spiacevoli sorprese.

18 Paesi africani entrano a far parte del Marchio Internazionale

L'OAPI (Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale) ha formalmente richiesto l'adesione allo strumento del Marchio Internazionale e, in particolare, al Protocollo di Madrid². A far data dal 5 marzo prossimo, sarà dunque possibile proteggere il proprio marchio in tutti i Paesi africani membri dell'OAPI attraverso l'agile meccanismo messo a disposizione dal Marchio Internazionale: con un'unica designazione si proteggono tutti i Paesi aderenti all'OAPI.

L'OAPI nasce nel 1977 e comprende - ad oggi - 17 Stati africani importanti sia dal punto di vista commerciale che sotto il profilo del transito delle merci, ovvero: Benin, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Guinea Bissau, Senegal e Togo³.

A questi si aggiungerà, a partire dall'11 Marzo 2015, anche lo Zimbabwe. Il Marchio Internazionale si conferma, pertanto, uno strumento fondamentale per una corretta ed efficace gestione del proprio portfolio marchi: i Paesi e Organizzazioni aderenti al sistema del Marchio Internazionale hanno infatti raggiunto il numero di 94.

² Il sistema del Marchio Internazionale (c.d. Sistema di Madrid) è costituito da due trattati: l'Accordo di Madrid (1891) e il Protocollo di Madrid (1989) e sono entrambi amministrati dal WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

³ Attualmente gli Stati africani in cui lo strumento del Marchio Internazionale è già operativo sono: Botswana, Egitto, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Marocco, Mozambico, Namibia, Ruanda, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Swaziland, Tunisia, Zambia.



COREA DEL SUD: Ingresso nel Sistema dell'Aia sul Disegno Internazionale



A partire dal 1° luglio 2014 la Corea del Sud ha aderito al Sistema dell'Aia che regola la registrazione di disegni internazionali.

L'ingresso della Corea del Sud nel Sistema dell'Aia rappresenta un importante incentivo al deposito di domande di registrazione di disegno internazionale: insieme alla Cina - e forse attualmente ancora più della Cina - la Corea del Sud rappresenta il mercato emergente più interessante nel settore della Proprietà Industriale e non solo.

Secondo le stime dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) la Corea del Sud - con 188.915 depositi - è al quarto posto per numero di depositi di domande di brevetto (dietro a Cina, Stati Uniti e Giappone) e - con 68.737 depositi - è al terzo posto per numero di depositi di domande di disegno e modello (dietro a Cina e Germania). Peraltro, la Corea del Sud è al primo posto della classifica mondiale sia in materia di domande di brevetto, sia in materia di domande di disegno e modello se si prendono in considerazione i numeri dei depositi raffrontati alla popolazione [fonte: WIPO - *World Intellectual Patent Indicators - dati riferiti all'anno 2012*].

Per quanto riguarda le esportazioni italiane in Corea, negli ultimi anni si è registrata una crescita rapida e costante della proiezione commerciale delle imprese italiane sul mercato coreano. Dopo l'aumento del 17% del nostro export nel 2011 (4,37 mld di dollari) e del 10% nel 2012 (4,83 mld di dollari), la tendenza si è ulteriormente rafforzata nel corso del 2013, con un exploit delle esportazioni italiane, in crescita dell'11,5% rispetto all'anno precedente, e pari a 5,38 mld di dollari [fonte: Ministero degli Affari Esteri - *Info Mercati Esteri - Corea del Sud - World Intellectual Patent Indicators - dati riferiti all'anno 2012*].

È pertanto evidente che nel prossimo futuro la possibilità di ottenere tutela in Corea del Sud per le proprie creazioni, attraverso una domanda di disegno internazionale, rappresenta un'interessante opportunità.

La Corea del Sud potrà essere designata all'atto del deposito della domanda di registrazione di disegno internazionale, con la sola accortezza di rispettare le richieste più stringenti della normativa coreana in termini di riproduzioni del disegno da presentare (disegni al tratto relativi alle sei viste ortogonali e ad una vista in prospettiva del disegno o modello).



ARABIA SAUDITA entra nel PCT (Patent Cooperation Treaty)



A partire dal 1° gennaio 2015 è diventata effettiva la possibilità per una domanda di brevetto PCT di entrare in fase nazionale in Arabia Saudita. Tasse e requisiti per l'entrata in fase nazionale saranno gli stessi attualmente previsti per le domande di brevetto nazionali.