

Newsletter Ottobre 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.

Corollario su corti unitarie e brevetto unitario in Europa

Come preannunciato nelle tre puntate su Corti Unitarie e Brevetto Unitario, l'Italia con decisione 2015/1753 della Commissione Europea datata 30 settembre 2015 è diventata il ventiseiesimo Paese partecipante alla Cooperazione Rafforzata per la creazione di un Brevetto Unitario nell'ambito della Comunità Europea.

A completamento dei passi formali necessari per la creazione delle Corti Unitarie sui Brevetti e del Brevetto Unitario ora manca la ratifica da parte dell'Italia dell'accordo sulle Corti Unitarie.

Solo successivamente a tale ultimo passo formale, l'Italia potrà essere considerata completamente pronta per le Corti Unitarie sui Brevetti e per il Brevetto Unitario.

Il brevetto europeo con effetto unitario consentirà di ottenere un unico titolo di protezione da far valere negli Stati UE, che avranno aderito al sistema della cooperazione rafforzata, Italia inclusa. La possibilità di ottenere a costi contenuti un unico brevetto, valido in quasi tutti gli Stati europei (al momento sono escluse Spagna, Polonia e Croazia), rappresenterà una tentazione per molte imprese italiane e straniere. Attualmente in Italia i brevetti europei che ottengono protezione sono circa il 50% di quelli concessi. Questa percentuale è destinata ad aumentare con l'avvento dello strumento unitario. Un numero sempre maggiore di invenzioni risulterà pertanto protetto nel nostro Paese. Gli spazi commerciali, che oggi sono resi disponibili dalla tutela frammentata offerta dall'attuale brevetto in vigore in Europa, si ridurranno in proporzione al successo che avrà il nuovo sistema unitario. Per molte aziende italiane (si pensi ad esempio a quelle che commercializzano prodotti, componenti o ricambi, che oggi non vengono tutelati in Italia) diventa estremamente importante monitorare fin da ora il portafoglio brevetti della concorrenza ed adottare, se necessario, misure correttive alla loro strategia imprenditoriale.

Il puzzle è completo: l'Algeria aderisce al Protocollo di Madrid



Dal 31 ottobre 2015, il sistema di Madrid che consente la registrazione di un marchio in più paesi avvalendosi di un sistema semplificato (ovvero senza l'obbligo di presentare domande separate per ogni paese d'interesse), si arricchisce dell'adesione algerina al Protocollo di Madrid.

Poiché l'Algeria era l'unico paese tra i 95 aderenti all'Accordo di Madrid a non partecipare al Protocollo, la sua adesione "completa il puzzle" offrendo ai soggetti già titolari di domande/registrazioni internazionali la possibilità di "designare" l'Algeria e, ai futuri titolari, la possibilità di indicare anche tale paese tra quelli prescelti per la registrazione del proprio marchio internazionale.

Il marchio comunitario tra prove d'uso e prove di notorietà: la Corte di Giustizia si pronuncia sul caso "Be impulsive"

Qualche mese fa avevamo affrontato la questione delle prove d'uso di un marchio comunitario commentando il caso deciso in sede di opposizione dall'UIBM (162/2014) e che aveva visto contrapposte le società PepsiCo e Perfetti Van Melle. Il caso aveva sollevato il quesito della rilevanza di prove d'uso di un marchio comunitario utilizzato solo in Spagna e in Francia (ma non nel paese in cui l'opposizione era stata promossa, ovvero l'Italia).

Nella stessa sede avevamo anche fatto cenno a una vertenza portata all'attenzione della Corte di Giustizia e su cui si era espressa l'Avvocato Generale con opinione del 24/3/2015. Il caso (C-125/14) riguardava la società ungherese Iron&Smith e la sua domanda di registrazione del marchio denominativo "Be Impulsive" opposto dalla società Unilever titolare del marchio "Impulsive". In particolare, l'AG era stato chiamato ad esprimersi sulla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti la tutela "rafforzata" del marchio notorio e, più precisamente, sulla rilevanza della notorietà acquisita da un marchio comunitario in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello in cui il marchio viene "attaccato" attraverso la procedura di opposizione.



L'AG, ricordando che un marchio comunitario è un segno a carattere "unitario" (si tratta infatti di un titolo "indivisibile" e valido su tutto il territorio dell'Unione Europea), aveva quindi ritenuto che la notorietà acquisita da un marchio in uno Stato dell'Unione Europea, diverso da quello in cui è stata promossa l'opposizione, potesse essere presa in considerazione ai fini della decisione unitamente alle altre condizioni previste dalla normativa a tutela del marchio rinomato, ovvero: l'indebito vantaggio che il titolare del marchio attaccato può ottenere o il pregiudizio che il marchio rinomato può subire.

Ebbene, l'orientamento dell'AG è stato sostanzialmente avallato dalla Corte di Giustizia. Infatti, con sentenza del 3 settembre 2015, il giudice europeo ha stabilito che l'articolo 4(3) della Direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la prova della notorietà acquisita da un marchio comunitario anche in un solo Stato dell'Unione Europea può essere sufficiente per concludere che il marchio è segno da considerarsi rinomato su tutto il territorio dell'Unione

Europea (e ciò in forza del carattere unitario sopra ricordato)¹.

La Corte ha però anche ribadito (come già fatto dall'AG), che i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per provare l'uso di un marchio al fine di evitarne la decadenza non sono di per sé rilevanti al fine di stabilire se un marchio abbia o meno, attraverso l'uso, acquisito il carattere di marchio rinomato.

Va poi aggiunto che la Corte ha precisato che se il marchio azionato ha acquisito notorietà nell'Unione Europea, ma non specificamente all'interno dello Stato Membro in cui il marchio viene azionato, il titolare può comunque ottenere soddisfazione nell'ambito del procedimento se in grado di provare che:

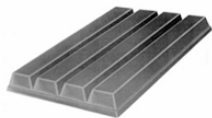
- (1) una "parte non irrilevante dal punto di vista commerciale" del pubblico pertinente dello Stato Membro associa il marchio comunitario azionato e il marchio nazionale opposto; e
- (2) l'uso del marchio nazionale posteriore trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o, comunque, reca pregiudizio agli stessi (potrà trattarsi di una violazione effettiva o, in mancanza, anche solo di un serio rischio che la violazione si produca).

Su queste basi, toccherà quindi ora alla Corte Ungherese stabilire se, nel caso concreto, una porzione non commercialmente irrilevante del pubblico Ungherese associ il marchio "Be Impulsive" di Iron&Smith al marchio "Impulse" di Unilever.

Più in generale, si può ritenere che la decisione sia favorevole ai titolari di marchi comunitari che siano in grado di provare la notorietà del loro marchio comunitario anche in un solo Stato Membro e anche se diverso da quello in cui viene lamentata la violazione dei propri diritti da parte di terzi. Anche in assenza di notorietà in tale Stato, il titolare potrà ottenere ragione se in grado di dimostrare quantomeno che una porzione commercialmente rilevante dei consumatori di tale Stato conosce il marchio.

Rimane però ovviamente da capire concretamente quale significato attribuire al concetto di "porzione commercialmente rilevante" elaborato dalla Corte di Giustizia.

Questa barretta è un marchio?



Registrare un marchio di forma non è certamente semplice. Lo dimostra anche un caso rimesso recentemente al vaglio della Corte di Giustizia (sentenza C-215/14 del 16 settembre 2015) da parte di un giudice Inglese e che ha avuto ad oggetto la tavoletta di cioccolato a marchio "Kit-Kat" prodotta dalla Nestlé.

Diciamo fin da subito che molti hanno ritenuto che questa decisione costituisca un risultato negativo per la nota multinazionale dolciaria e che, molto difficilmente, la barretta otterrà lo "status" di marchio di forma². Non si tratta tuttavia di un orientamento unanime. Vi sono infatti voci anche radicalmente contrastanti che hanno invece rilevato

¹ Nel caso di specie i prodotti di Unilever a marchio IMPULSE erano stati venduti e pubblicizzati nel Regno Unito (market share pari a 5%) e Italia (market share pari a 0,2%).

² La questione, dopo la decisione della Corte di Giustizia, è infatti tornata nelle mani del giudice che dovrà riesaminare il caso seguendo l'interpretazione normativa dettata dal giudice europeo.

come in alcune pieghe della sentenza si possano trovare diversi spiragli di apertura che agevolerebbero il viaggio dei marchi di forma verso la registrazione.

Alcuni brevi cenni sui fatti di causa: nel 2010 la società Nestlé tenta di ottenere la registrazione della forma della nota barretta a titolo di marchio presentando domanda all'ufficio marchi del Regno Unito. La società Cadbury, azienda britannica nota per la produzione di alimentari e bevande, si oppone alla registrazione come marchio della barretta. L'ufficio nazionale, ritenendo la forma priva di capacità distintiva (ed escludendo altresì che la forma sia divenuta distintiva a seguito dell'uso) respinge la domanda di registrazione. Il caso è poi proseguito fino alla High Court of Justice (England and Wales) che ha rimesso la questione all'esame della Corte di Giustizia al fine ottenere una "guida interpretativa" delle norme relative a: (1) requisiti di registrabilità dei marchi tridimensionali e (2) nozione di "carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso (c.d. "secondary meaning")³

Ebbene, la decisione della Corte di Giustizia è risultata, come si può ben immaginare, piuttosto articolata e richiederebbe un commento ben più esteso di queste poche righe. In questa sede ci pare però interessante soffermarci quantomeno sulla questione inerente il punto (2) ovvero, la possibilità che una forma inizialmente non distintiva acquisisca, attraverso l'uso nel tempo, un gradiente di distintività tale da "trasformarsi" in un vero e proprio segno riconosciuto dal pubblico di riferimento come marchio e, quindi, valido ai fini della registrazione.

In questo senso, la Corte ha osservato che, per ottenere la registrazione, il richiedente deve provare che: (a) il pubblico è in grado di ricondurre la forma del prodotto ad una determinata impresa (in questo caso Nestlé), e che (b) ciò avviene senza che il pubblico sia influenzato da altri elementi quali, ad esempio, la confezione (nel caso qui in esame rappresentata dalla Fig.1) o dal marchio denominativo che normalmente contraddistingue il prodotto stesso (nel caso qui in esame la parola registrata come marchio "Kit Kat" appare in rilievo anche sulle barrette di cioccolato Fig. 2)⁴.



Fig. 1



Fig. 2

Da notare che, sul punto, la High Court of Justice (England and Wales) ha ritenuto che il sondaggio presentato di Nestlé volto a provare il riconoscimento delle barrette quale prodotto della nostra multinazionale, avrebbe dovuto dimostrare che, indipendentemente, da altri marchi presenti sul prodotto, una parte rilevante del pubblico di riferimento fosse in grado di fare affidamento sulla forma quale vero e proprio marchio volto a indicare la provenienza della barretta dalla nota casa dolciaria. Sul punto sembra quindi che la Corte di Giustizia abbia condiviso l'orientamento della Corte Inglese. La decisione sul caso concreto è comunque ora nuovamente nelle mani della High Court e sarà interessante conoscerne l'esito.

³ Questa era infatti una delle tesi sostenute da Nestlé a supporto della registrabilità, come marchio, delle quattro barrette.

⁴ Da notare che la barretta oggetto del deposito è stata rappresentata – proprio perché volta ad essere registrata come marchio di forma – priva delle parole "Kit Kat" impresse sulla tavoletta e meglio rappresentante nella Fig. 2