

## Newsletter

### Marzo 2016

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.

#### **Il marchio di posizione: un utile strumento per difendersi dai concorrenti**



Fig. 1

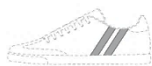


Fig. 2

La saga del marchio tre-strisce di Adidas si arricchisce di un nuovo episodio. La Corte di Giustizia si è infatti pronunciata con la decisione C-396/15 (ordinanza del 17/2/2016) accogliendo le ragioni di Adidas e respingendo quelle delle società Shoe Branding Europe BVBA.

Ma andiamo con ordine. I protagonisti di questa storia si “scontrano” per la prima volta nel 2010 quando Adidas, titolare del marchio figurativo comunitario a tre-strisce (Fig.1) si oppone alla registrazione del marchio comunitario per calzature depositato da Shoe Branding (Fig. 2).

L’opposizione viene rigettata dalla divisione di opposizione dell’UAMI e il rigetto viene confermato dalla commissione di ricorso. Secondo la divisione di opposizione e la commissione ricorsi, il marchio di posizionamento di Adidas tre-strisce sarebbe da considerarsi come un segno banale e, quindi, proteggibile solo nel caso in cui venisse riprodotto in modo pressoché identico. In particolare, è stato escluso il rischio di confusione nonché l’indebito vantaggio a favore del concorrente o il pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo tre-strisce. Tutto ciò, molto sinteticamente, a fronte delle differenze rilevate tra i due segni, ovvero: 1) numero delle strisce; 2) posizionamento delle strisce; 3) inclinazione delle strisce.

Adidas, non contenta ovviamente dell’esito del procedimento, ha quindi impugnato la decisione della Commissione di Ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea al fine di ottenerne l’annullamento e, questa volta, le argomentazioni a difesa del marchio tre-strisce sono state accolte. In particolare, il Tribunale partendo dall’assunto che il consumatore medio non analizza i singoli elementi del segno separatamente ma è, invece, influenzato dall’impressione generale che i vari elementi del segno generano complessivamente ha ritenuto che le differenze del posizionamento e dell’inclinazione delle strisce non fossero sufficienti per ritenere i segni dissimili. Inoltre, facendo leva sugli elementi chiaramente comuni nei marchi in conflitto (strisce parallele inclinate, equidistanti, della stessa

larghezza, in contrasto con il colore della scarpa e poste all’esterno della stessa) è giunto alla conclusione che l’impressione generale prodotta dai due marchi fosse la stessa. L’impostazione del Tribunale è poi stata accolta e condivisa anche dalla Corte di Giustizia alla quale Shoe Branding si era rivolta per ribaltare la decisione emessa a suo sfavore dal Tribunale.

La Corte di Giustizia, oltre a ritenere corretto il ragionamento del Tribunale, ha altresì precisato che qualora un marchio abbia un’elevata capacità distintiva (eventualmente anche acquisita attraverso l’uso), la protezione ad esso riconosciuta deve essere più estesa. La Corte ha anche aggiunto che, in tal caso, il giudizio di confondibilità dovrà essere elaborato tenendo conto sia della capacità distintiva sia della rinomanza.

Una decisione di questo tenore è un buon segnale per i titolari di marchi non convenzionali quali, come nel caso qui in esame, quelli di posizionamento<sup>1</sup>.

Questi segni se adeguatamente registrati e protetti possono infatti diventare un utile strumento per restringere il campo d’azione di quei concorrenti che copiano o imitano il c.d. *trade dress* dei prodotti altrui.

#### **La tutela della proprietà intellettuale passa anche attraverso il web.**



E’ notizia recente che Moncler abbia ottenuto il trasferimento a suo nome di 50 nomi a dominio registrati in Cina da soggetti non autorizzati. Attraverso questi nomi a dominio, l’utente veniva indirizzato verso pagine web del tutto simili a quelle presenti sul sito ufficiale della nota società produttrice di capi di abbigliamento e, attraverso questo canale, venivano venduti prodotti contraffatti a marchio Moncler. I nomi erano stati registrati da soggetti cinesi diversi, ma tuttavia apparentemente collegati tra loro. Il successo ottenuto dalla società Moncler attraverso la procedura di riassegnazione gestita dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale di Ginevra (“OMPI”) offre l’occasione per ricordare quanto la tutela e la lotta alla contraffazione passi anche (o forse ai giorni nostri si potrebbe dire *soprattutto*) attraverso il web.

E’ infatti bene ricordare che la genesi di un sito web di una società comporta innanzitutto la necessità di scegliere accuratamente il nome a dominio da registrare.

Il più delle volte, le aziende italiane optano per un nome a dominio il cui *second level domain* (ovvero la parte a sinistra

<sup>1</sup> Per marchio di posizionamento s’intende un marchio costituito dalla forma di un disegno che appare sempre nella stessa posizione e nelle stesse dimensioni, in un colore a contrasto con l’aspetto del prodotto.

del punto) coincide con la parte denominativa del marchio utilizzato per contraddistinguere i prodotti o servizi venduti dall'azienda stessa. Il *top level domain* (ovvero la parte a destra del punto) tende invece il più delle volte ad essere *.it* o *.com*. Tuttavia, non andrebbe sottovalutata l'opportunità di registrare la parte denominativa del proprio marchio anche con *top level domain* meno comuni, onde evitare che terzi se ne appropriino.

### Tempi difficili...per le bottiglie



Fig. 1

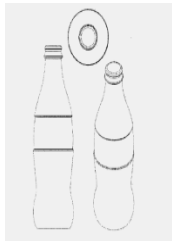


Fig. 2

Due recenti decisioni in tema di marchio di forma (o marchi tridimensionali) ci ricordano che se, da un lato, è forte l'esigenza imprenditoriale di veder tutelata la forma dei propri prodotti a titolo di marchio, dall'altro lato questa esigenza si scontra con una serie di requisiti normativi difficili da soddisfare.

Le decisioni in questione sono state emesse dal Tribunale di Torino<sup>2</sup> e dal Tribunale UE<sup>3</sup> e hanno avuto ad oggetto, rispettivamente, la forma delle bottiglia dello champagne *Ruinart* prodotto dalla società MHCS (figura a sinistra) e la forma della bottiglia della Coca Cola (figura a destra)<sup>4</sup>.

Possiamo dire fin d'ora che in entrambi i casi i giudici hanno negato tutela alle forme esaminate. Va precisato tuttavia che nella vertenza decisa dal Tribunale di Torino, la società MHCS ha tentato di far valere la tutelabilità della forma della bottiglia a titolo di marchio di fatto<sup>5</sup> nei confronti delle società Farnese e Rabezana produttrici dei vini imbottigliati come da immagini che seguono:



Invece, nel caso deciso dal Tribunale UE, la Coca Cola Company ha tentato di ribaltare la decisione dell'UAMI che

aveva rigettato la domanda di registrazione della forma della bottiglia.

Le due decisioni sono accomunate dal fatto che le forme delle bottiglie esaminate sono state ritenute prive di capacità distintiva e, pertanto, non proteggibili come marchi di forma<sup>6</sup>.

In particolare, i giudici torinesi hanno ritenuto che la forma della bottiglia di MHCS fosse assai diffusa tra i produttori del settore e, pertanto, né originale, né inusuale.

Ragioni analoghe hanno condotto i giudici del Tribunale UE alla conclusione che la domanda di registrazione del marchio di forma della bottiglia *Contour* senza scanalature andasse effettivamente respinta<sup>7</sup>. La bottiglia è stata infatti considerata come una mera "variante" di una forma di bottiglia che il consumatore non può percepire come segno in grado di identificare la fonte di origine del prodotto (ovvero, la Coca Cola Company). In particolare, nel caso deciso dal Tribunale UE, i giudici hanno statuito che "*il marchio richiesto costituisce (...) solo una variante della forma e della confezione dei prodotti interessati che non consentirà al consumatore medio di distinguere i prodotti interessati da quelli di altre imprese*".

Queste decisioni, come si diceva poc'anzi, rimarcano le difficoltà che spesso si incontrano nell'ottenere tutela della forma dei prodotti attraverso le disposizioni in materia di marchi<sup>8</sup>. Tuttavia, va anche precisato che, nel caso in cui una determinata forma di prodotto sia stata utilizzata prima di depositare la domanda di registrazione di marchio e questa stessa forma abbia acquisito carattere distintivo (e si possa provarlo), l'ordinamento ne ammette la registrazione<sup>9</sup>. In questi casi, ci si potrà avvalere di prove quali sondaggi o documenti che attestino gli investimenti in pubblicità e comunicazione purché mettano in evidenza specificamente l'uso della forma d'interesse e siano in grado di dimostrare che il pubblico di riferimento riconosce, attraverso la forma, la provenienza commerciale del prodotto.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Torino, per completezza e chiarezza va aggiunto che la società MHCS era titolare di tre registrazioni di marchio comunitario (due per marchi tridimensionali e una per marchio figurativo). Tuttavia, nessuna di queste aveva ad oggetto la forma integrale della bottiglia, bensì: l'etichetta, il collarino, la capsula, lo stemma araldico, il colore e la denominazione *Ruinart*.

<sup>7</sup> La società Coca Cola Company aveva presentato domanda di registrazione di marchio comunitario e la stessa è stata respinta dall'UAMI ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera (b), paragrafo (e) del Regolamento 207/2009.

<sup>8</sup> Impresa difficile, ma comunque non impossibile posto che sono, ad esempio, registrati a titolo di marchio tridimensionale la confezione del Toblerone, la pila Duracell e la bottiglia della Perrier.

<sup>9</sup> Così l'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento n. 207/2009 sui marchi comunitari che ammette la registrazione se "*(...) il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto*". Analoga disposizione è altresì prevista dall'art. 13, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale valido per i marchi nazionali.

<sup>10</sup> Nel caso deciso dal Tribunale UE, la Coca Cola aveva fatto leva proprio su questa argomentazione, ma le prove fornite non sono state ritenute sufficienti.

<sup>2</sup> Ordinanza del 17/04/2015.

<sup>3</sup> Sentenza del 24/02/2016 (causa T-411/14).

<sup>4</sup> Individuata nella decisione come "bottiglia *Contour* senza scanalature", ovvero una versione molto simile alla celebre forma della bottiglia utilizzata dalla società americana.

<sup>5</sup> Il marchio di fatto (ovvero un marchio utilizzato, ma non registrato) è tutelato ai sensi dell'art. 2571 c.c. e 12, co.1, lett a) c.p.i. ma limitatamente all'uso effettivamente posto in essere (e quindi con forti limitazioni rispetto alla tutela invece prevista per i marchi registrati).

## Marchio Comunitario: dal 23 marzo entra in vigore il Regolamento 2015/2424



Con la *newsletter* di gennaio avevamo colto l'occasione per informare i nostri lettori della riforma in corso in materia di marchi.

La riforma in questione è diretta a modificare due pilastri normativi del sistema, ovvero:

- la direttiva n. 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa modificata dalla Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 (quest'ultima indicata d'ora in avanti "Direttiva"); e

- il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015 (quest'ultimo indicato d'ora in avanti "Regolamento").

In questa sede e con esclusivo riferimento al Regolamento, ricordiamo che con la sua entrata in vigore (23 marzo 2016) non si parlerà più di "marchio comunitario", bensì di "marchio dell'Unione Europea" (marchio UE).

Il Regolamento porta con sé alcune novità e, tra queste, la necessità di indicare in maniera specifica la lista dei prodotti e dei servizi rivendicati escludendo quindi la possibilità di citare il c.d. "titolo" della classe merceologica di interesse per ottenere la protezione in tutta la classe. In quest'ottica, il Regolamento (art. 28, paragrafo 8) dispone anche che:

*"I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito".*

Tale dichiarazione potrà essere presentata dal 23/03/2016 al 24/09/2016, dopodiché per i marchi depositati rivendicando il titolo delle classi merceologiche si applicherà il criterio dell'interpretazione letterale del titolo.

I titolari di Marchi UE depositati prima del 22 giugno 2012 sono quindi invitati a verificare con i propri consulenti se il proprio titolo rientri o meno tra quelli che potrebbero richiedere il deposito della dichiarazione sopra descritta.

## Dal 2 marzo è possibile accedere alle agevolazioni Disegni +3



Come indicato nella nostra precedente *newsletter* di gennaio 2016, il MiSe ha emanato un bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli.

Le risorse complessive ammontano a 4 milioni e 700 mila Euro e le PMI possono presentare le domande già dal 2 marzo. Tali domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse allocate.

In questa sede, ricordiamo nuovamente che Disegni +3 è una misura volta a supportare le PMI nella realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello che può essere singolo o multiplo<sup>11</sup>.

Le spese che la misura può andare a coprire ineriscono tanto la fase di produzione quanto quella di commercializzazione.

In particolare, con riguardo alla fase di commercializzazione, ricordiamo che le PMI potranno ottenere l'ammissione all'agevolazione anche per spese sostenute per:

- consulenza legale per redazione di accordi di licenza o cessione di titolarità del diritto di privativa industriale;
- consulenza legale per la negoziazione di accordi di segretezza.

Per maggiori approfondimenti e per il reperimento del bando si rinvia alla pagina del sito del MiSe <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/disegni>

## Fino al 15 luglio 2016 sono aperte le iscrizioni al concorso Premi Design Europa



Nell'ottica di segnalare le misure a disposizione delle imprese che investono nel *design* facendone uno strumento di crescita economica, ricordiamo che fino al 15 luglio 2016 è possibile partecipare al concorso indetto dall'UAMI e che porterà

quattro finalisti alla premiazione che si terrà a Milano il 30 novembre 2016.

Il concorso si rivolge ai titolari di design e modelli comunitari registrati che corrispondano a una delle seguenti tre categorie:

- a) imprese con oltre 50 dipendenti e più di 10 milioni di euro di fatturato/bilancio totale;
- b) imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di fatturato/bilancio; o imprese anche di altra dimensione, ma costituite dal 1 gennaio 2013 in avanti;
- c) progettisti che abbiano creato una serie significativa di opere con valore estetico e impatto dimostrabile sul mercato.

Come indicato nel bando, oltre alla copertura delle spese di viaggio e soggiorno per partecipare al giorno premiazione, i vincitori riceveranno un trofeo appositamente creato per questa manifestazione, nonché un premio di "visibilità" posto che i nomi dei vincitori compariranno nel materiale promozionale destinato alla stampa dopo la cerimonia.

<sup>11</sup> Il progetto dovrà riguardare un disegno/modello che sia stato registrato e di cui l'impresa che presenta domanda di accesso al bando sia titolare o licenziataria