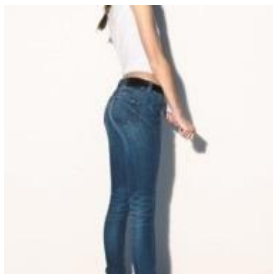


Newsletter Aprile 2016

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.

Una tasca è brevettabile? Per il Tribunale di Milano, sì.



Quando si pensa alla parola “brevetto”, la mente corre velocemente verso l’immagine di un prodotto tecnologico, oppure di un marchingegno meccanico o, tutt’al più, di un prodotto farmaceutico. Difficilmente

si pensa ad un capo di abbigliamento e, soprattutto, alla tasca di un paio di jeans.

Tuttavia, una sentenza di inizio anno emessa dal Tribunale di Milano offre l’occasione per sottolineare come, in alcuni casi, la tutela brevettuale possa essere presa in considerazione anche per questo tipo di articoli.

Il caso esaminato dal Tribunale meneghino ha visto coinvolte, in qualità di attrice, la società Max Mara S.r.l. e, dall’altro lato, le società Gruppo Germani S.r.l. e Passatempo S.p.A. La nota casa di moda lamentava infatti la violazione del proprio brevetto per invenzione industriale utilizzato per il modello di jeans chiamato “Perfect Fit”.

Il brevetto in questione aveva ad oggetto “*Tasca per indumento, metodo di confezionamento della tasca e relativo indumento*”. L’immagine di seguito riprodotta visualizza la tasca d’interesse.



La particolarità di questa tasca sarebbe data dalla capacità di esaltare i glutei femminili grazie a due porzioni di tessuto che, una volta cucite insieme, consentono alla tasca di acquisire una “conformazione tridimensionale curva”, grazie alla riduzione dell’effetto di “schiacciamento” che normalmente si verifica quando una tasca viene applicata su un indumento in una posizione che tende ad incurvarsi in seguito all’utilizzo del medesimo.

Come spesso accade nelle dispute brevettuali, la prima difesa avanzata dalle società convenute (accusate da Max Mara di aver prodotto, commercializzato e distribuito il modello di pantalone “Backup” violando i diritti sul brevetto “Perfect Fit”) era volto a far dichiarare il brevetto nullo perché carente del requisito di c.d. “attività inventiva”.

Sul punto, il Tribunale ha dissentito ed ha riconosciuto la validità del brevetto poiché ha ritenuto che l’invenzione fosse idonea a risolvere un problema tecnico, ovvero – come si legge in sentenza - quello derivante dal fatto che la “*la tasca posteriore del pantalone aderente – quale un jeans (anche elasticizzato) – non riesce ad adattarsi perfettamente alla superficie curva del gluteo, e tende ad appiattire il gluteo con un effetto antiestetico che può essere poco piacevole*”. Così il Tribunale ha concluso che “*la riduzione dello schiacciamento predetto, l’aumento del confort e la gradevolezza dell’effetto estetico costituiscono un problema tecnico molto chiaro: realizzare una tasca tridimensionale che si adatti bene al corpo, che sia comoda da portare e che sia esteticamente gradevole*”.

Per chi ha familiarità con il mondo brevettuale può apparire inusuale che un problema per lo più percepito come di natura estetica possa concretamente assurgere a “problema tecnico” e quindi proteggibile attraverso il deposito di un brevetto.

Tuttavia, qualora la soluzione di un problema di natura strettamente tecnica (come in questo caso) porti ad un risultato di gradevolezza estetica (di nuovo, come in questo caso), il brevetto è un tipo di protezione che, secondo il Tribunale di Milano, può essere contemplata dall’inventore.

Chi opera nel settore dell’abbigliamento (ma non solo) non deve quindi escludere automaticamente

la possibilità di tutelare soluzioni tecnico/estetiche attraverso il deposito di un brevetto.

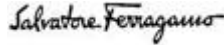
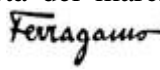

Nel caso di Max Mara, questa decisione è risultata vincente se si considera che il Tribunale di Milano ha ritenuto il brevetto “Perfect Fit” valido e contraffatto dal modello di Germani “Backup” e, per questo – oltre ad inibire l’ulteriore produzione e commercializzazione – ha condannato le convenute alla c.d. “restituzione degli utili” quantificati nell’ammontare di Euro 1.783.432,00 per il Gruppo Germani e nella misura di 18.889,54 per la società Passatempo.

Un bel risultato che fa riflettere sull’importanza di tutelare adeguatamente gli sforzi creativi.

Ferragamo vince in Cina e porta avanti la battaglia contro la contraffazione



Le ultime notizie che ci giungono dai nostri colleghi in Cina, riportano di un recente successo della società Salvatore Ferragamo

S.p.A. che ha ottenuto un’ importante pronuncia a suo favore di fronte al *Trademark Review and Adjudication Board* (“TRAB”) che ha riconosciuto la notorietà del marchio  e del marchio  ordinando la cancellazione del marchio identico  e del marchio 菲拉格慕 (corrispondente al nome “Salvatore” in lingua cinese) registrati da una società cinese.

L’aspetto tuttavia di maggiore rilievo è rappresentato dal fatto che per provare la notorietà dei propri marchi di fronte al TRAB (aspetto non scontato per i marchi non cinesi), la casa di moda italiana ha fatto leva sulla diffusione pubblicitaria e sulle relative spese affrontate e che questi dati sono stati ritenuti dal TRAB sufficienti al fine di “classificare” i marchi Ferragamo azionati quali marchi celebri. Ciò ha quindi portato il TRAB a riconoscere ai marchi azionati una tutela rafforzata e a ritenere che i consumatori destinatari dei prodotti in classe 11 potessero essere accomunati a quelli destinatari dei prodotti in classe 25.

Il marchio “Campagnolo” per abbigliamento sportivo è decaduto per non uso?



La risposta della Cassazione (sentenza n. 4048 del 1/03/2016)

alla domanda del nostro titolo è “No!”

Una breve descrizione dei fatti si rende necessaria per inquadrare il caso e per ricordare quali siano i paletti giuridici di cui i titolari marchi devono tener conto per evitare di incappare nell’ “ingranaggio” della decadenza per non uso.

Il marchio “Campagnolo” è certamente noto agli amanti del ciclismo (ma non solo). Ripercorriamo brevemente i passaggi principali della vicenda giudiziaria. La società piemontese, titolare del marchio in questione, nell’ormai lontano 2001 cita in giudizio la società Campagnola s.r.l. al fine di veder dichiarata la nullità del marchio “Campagnola” da questa registrato per mancanza di novità. La vertenza viene radicata avanti al Tribunale di Rovigo chiamato quindi a pronunciarsi sulla validità del marchio “Campagnola”. Per completezza va detto che le parti hanno portato all’attenzione dei giudici anche altri temi quali: la convalidazione del marchio e i criteri da applicare per la corretta quantificazione del danno. In questa sede tuttavia ci soffermeremo unicamente sull’istituto della decadenza per non uso. Questa figura giuridica è stata introdotta dal legislatore al fine di circoscrivere il potere monopolistico che il titolare di un marchio ottiene attraverso la sua registrazione. Come noto, la registrazione impedisce in maniera “assoluta” a terzi di fare uso o di registrare di marchi identici o simili. Tuttavia, tale potere rimane intatto a fronte dell’uso effettivo del marchio stesso. La normativa stabilisce infatti che, decorsi 5 anni dalla registrazione senza che il segno sia stato utilizzato, il marchio diventa attaccabile per intervenuta decadenza per non uso¹.

Nel caso “Campagnolo”, la società convenuta sosteneva che la società Campagnolo non avesse mai utilizzato il marchio azionato per abbigliamento e che lo stesso, essendo trascorsi più di cinque anni dalla registrazione dovesse essere dichiarato decaduto per non uso “*essendo ben evidente che altro è il fenomeno della sponsorizzazione (comunque effettuata al fine di rendere dapprima nota e consolidare in seguito la presenza della ditta in questione sul mercato dei componenti per biciclette) ed altro il fenomeno della distribuzione a livello commerciale di capi*”

¹ L’art. 24 del Codice della proprietà industriale prevede infatti che “*A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo*”. Analoga disposizione regola la decadenza dei marchi dell’Unione Europea così chiamati in forza del Regolamento (UE) 2015/2424 entrato in vigore lo scorso 23 marzo.

d'abbigliamento” (così si legge nel testo della decisione).

Questa tesi è stata, in prima battuta, accolta dal Tribunale di Rovigo che, con sentenza del 2004, ritenne di dare ragione alla società convenuta Campagnola s.r.l. Il giudice di prime cure aveva infatti ritenuto che l'apposizione del marchio contestato su capi di abbigliamento solo in funzione pubblicitaria, ovvero con l'unico scopo di promuovere la vendita di prodotti diversi quali le componenti meccaniche destinate alle biciclette, non fosse idoneo a “salvare” il marchio.

Di diverso avviso sono invece state la Corte d'Appello di Venezia e, come già sappiamo, la Cassazione. In particolare, quest'ultima si è espressa sostenendo che il mero uso del marchio per oggetti pubblicitari volti a favorire l'acquisto di prodotti di altra natura merceologica sebbene non costituisca – come anche ribadito dalla Corte di Giustizia – uso effettivo e quindi idoneo a salvare il marchio, nel caso esaminato è stato tuttavia un elemento capace di ribaltare la situazione a favore della società Campagnolo. La documentazione prodotta in giudizio da quest'ultima evidenziava infatti l'esistenza di contratti di licenza a favore di terzi per la produzione di capi di abbigliamento per il ciclismo. Questo tipo di utilizzo per la Cassazione *“corrisponde certamente ad un uso del marchio, sia pure a seguito di concessione di licenza per contraddistinguere prodotti altrui e non propri a prescindere dall'ulteriore aspetto della apposizione sulle maglie dei ciclisti a fini pubblicitari nel corso delle competizioni”*.



Come si può facilmente intuire, in questa vertenza le prove depositate dalla società Campagnolo sono state determinanti poiché hanno consentito di ribaltare la decisione sfavorevole del Tribunale di Rovigo.

Ciò dimostra quanto sia importante che le aziende curino nel tempo la raccolta e catalogazione di dati inerenti il volume commerciale dei prodotti venduti (sempreché questi dati siano riconducibili al marchio contestato), la durata dell'uso e, come in questo caso, l'archiviazione di contratti di licenza eventualmente sottoscritti.

Questo tipo di attività è purtroppo spesso sottovalutata dalle aziende, ma è ciò che può fare la differenza – come nel caso qui esaminato – tra la salvezza del marchio o il suo “decesso”.

Merci in transito e contraffazione: il marchio UE si rafforza grazie al Regolamento 2015/2424



Nella nostra precedente *news letter* (e prima ancora con quella di Gennaio) abbiamo brevemente commentato la

recente entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015 (“Regolamento”) che ha introdotto alcune importanti modifiche al sistema che regola il marchio comunitario, o meglio, in base alla nuova terminologia, il marchio UE.

Desideriamo ora soffermarci su una modifica che impatta sul rapporto tra c.d. merci in transito provenienti da Paesi terzi e destinate a paesi extra-UE e lotta alla contraffazione.

Si tratta, in particolare, dell'art. 9 (4) del Regolamento.

Fino ad oggi, le merci recanti marchi contraffatti potevano essere “bloccate” solo nel caso in cui il titolare del diritto contraffatto fosse stato in grado di dimostrare che le merci erano destinate alla vendita sul territorio UE. Questo principio scaturisce dalle sentenze Philips (C-446/09) e Nokia (C-495/09) che pone l'onere di provare la destinazione della merce verso il mercato UE in capo al titolare del diritto contraffatto².

Il Regolamento, come osservato da numerosi commentatori, rafforza ora la posizione del titolare di marchio UE superando l'impostazione dettata dai casi Philips/Nokia. Si prevede infatti che le merci recanti marchi contraffatti possano essere sequestrate *anche* nel caso in cui siano destinate a paesi extra UE³.

² Tuttavia l'onere della prova è “alleggerito” poiché, in base all'impostazione Philips/Nokia la merce può ritenersi destinata al mercato UE se: non risulta chiaramente indicato il paese di destinazione, o in mancanza di informazioni attendibili sul produttore o del mittente o, ancora, nel caso di mancanza di cooperazione.

³ L'art. 9(4) del regolamento prevede che: *“Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano*

Tuttavia, il dichiarante o detentore di prodotti avrà ancora a disposizione un' "arma di difesa": potrà ottenere il rilascio degli stessi qualora dimostri che il titolare del marchio UE non abbia titolo per bloccare la vendita nel paese di destinazione (extra UE).

Se, quindi, da un lato la riforma agevola i titolari di marchi UE poiché sposta l'onere della prova dal titolare del marchio al dichiarante o detentore dei prodotti ritenuti contraffatti, dall'altro lato, il titolare del marchio UE dovrà tener conto del rischio rappresentato dal non avere diritto alla tutela del proprio marchio nel paese extra UE cui la merce è destinata. La mancata registrazione del marchio nel paese di destinazione potrebbe quindi rappresentare un ostacolo all'effettivo sequestro della merce in transito.

Un'accurata analisi del proprio portafoglio marchi diventa quindi fondamentale per quelle aziende impegnate a combattere la contraffazione dei propri segni distintivi. Disporre di una registrazione di marchio nel paese di destinazione extra UE potrebbe infatti rappresentare il miglior modo per "spuntare" l'arma prevista dal Regolamento a favore del dichiarante o detentore dei prodotti,-⁴

senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale".

⁴ Analoghe disposizioni sono previste anche nella Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 ("Direttiva") volta a modificare le normative nazionali in materia di marchi. Tuttavia, gli Stati dell'Unione Europea avranno tempo fino al 14/1/2019 per provvedere al suo recepimento. Ne consegue che rispetto alla violazione dei marchi nazionali vi è per il momento grande incertezza sul modo in cui le autorità doganali opereranno (almeno fino all'avvenuto recepimento della direttiva da parte dei rispettivi paesi). E' plausibile che le autorità doganali continuino ad applicare i principi dettati dalle sentenze Philips/Nokia e, quindi, chiedano al titolare marchi nazionali di provare che le merci bloccate sono destinate al mercato europeo, oppure, seguendo l'impostazione già dettata dalla Direttiva (e dal Regolamento), optino invece per chiedere al titolare delle merci di provare che il titolare del marchio non ha diritto di opporsi all'uso del segno nel paese di destinazione.

Patent Box, Disegni + 3, Marchi + 2: le informazioni raccolte in un'utile Guida sulle agevolazioni.



Nelle nostre precedenti edizioni (da Dicembre 2015 a Marzo 2016) abbiamo brevemente descritto le caratteristiche fondamentali delle agevolazioni messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo a sostegno delle imprese.

Per chi avesse interesse ad avere un documento di pronto riferimento per una veloce consultazione, segnaliamo che è ora disponibile una Guida che riassume le agevolazioni a disposizione delle imprese e che può essere scaricata dal sito del MiSe⁵.

La Guida si compone di quattro sezioni dedicate a:

- 1) Sostegno alla competitività;
- 2) Sostegno all'innovazione;
- 3) Efficienza energetica;
- 4) Internazionalizzazione

La seconda sezione "Sostegno all'Agevolazione" è quella a cui far capo per le informazioni relative a Patent Box, Disegno +3 e Marchi +2.

Si tratta di un utile documento che nel comunicato del Ministero viene presentato come segue:

"Con l'obiettivo di rilanciare il protagonismo delle imprese attraverso la crescita e il rafforzamento della competitività del nostro tessuto produttivo, l'Handbook, redatto sia in Italiano che in Inglese, rappresenta un vademecum di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello sviluppo economico in un'ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano".

⁵ <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2034271-handbook-agevolazioni-per-le-imprese>