

Newsletter Novembre 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.



Brevetto unitario: L'Italia vicina alla ratifica

Alla fine del mese scorso è stato approvato dal Senato il disegno di legge n. 2524 per la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti ("TUB")¹. Ricordiamo che con il Regolamento n. 1257/2012 che istituisce il Brevetto Unitario si mira a creare un sistema che dia vita ad un titolo avente efficacia automatica in tutti gli Stati dell'Unione Europea, senza necessità di convalida, soggetto ad un'unica tassa e, in caso di contestazioni, al vaglio del Tribunale Europeo Comunitario le cui decisioni avranno efficacia in tutti gli stati dell'Unione Europea².

Questo nuovo titolo di proprietà industriale entrerà in vigore solo quando Germania, Francia e Gran Bretagna avranno ratificato l'Accordo sul TUB (per ora ha provveduto solo la Francia) con l'aggiunta di altri 10 Stati dell'Unione Europea³.

L'evento Brexit ha tuttavia scompaginato le carte e se è certo che l'entrata in vigore non avverrà prima del 2017, è invece ancora del tutto incerto lo scenario che si profila all'orizzonte che potrebbe, tra l'altro, portare Milano a

¹ La Camera ha già approvato il disegno nel mese di settembre

² Il Brevetto Unitario avrà validità in tutti gli Stati dell'UE che partecipano all'Accordo (ovvero 26, considerando per ora inclusa anche la Gran Bretagna. Spagna e Croazia non hanno infatti aderito).

³ Oltre alla Francia, hanno ratificato l'Accordo TUB i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia. L'Italia diverrà quindi il paese della lista.

diventare una delle sedi del TUB (in sostituzione a quella di Londra).

Il disegno di legge n. 2524 è ora in attesa della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.



Dogane: il sistema di Falstaff si rafforza

In un mercato sempre più competitivo, è importante che le imprese tutelino adeguatamente i propri diritti di proprietà intellettuale attraverso la loro registrazione (es. marchi, brevetti, disegni e modelli). Per la tutela dei diritti di proprietà industriale tuttavia la sola registrazione, pur rappresentando il principale atto di protezione e di investimento, non è di per sé sufficiente.

Infatti, per combattere la sempre più dilagante contraffazione, è importante monitorare il mercato e reagire prontamente per contrastare chi "viola le regole del gioco".

Uno strumento efficace per monitorare il mercato è innanzitutto quello di collaborare fattivamente con le Autorità Doganali affinché le contraffazioni possano essere bloccate ancor prima di entrare nei confini nazionali e/o dell'Unione Europea. A tale scopo, è essenziale fornire alle Autorità Doganali le informazioni necessarie sui titoli di privativa da monitorare affinché i controlli alle frontiere siano più efficaci.

In questo senso, lo strumento messo a disposizione dal legislatore è previsto dal Reg. (UE) n. 608/2013 e dal Reg. (UE) 1352/2013 (di seguito i "Regolamenti") che prevedono la possibilità di presentare alle Autorità Doganali un'apposita istanza al fine di attivare un vero e proprio "servizio di sorveglianza". Il servizio viene attivato a seguito della compilazione e trasmissione per via telematica: si tratta del c.d. servizio "FALSTAFF".

Questo servizio è stato inoltre recentemente migliorato poiché, stando ad una recente nota emessa dall'agenzia delle Dogane⁴, è stato rafforzato il processo di integrazione con i servizi messi a disposizione dalla piattaforma EDB (Enforcement Data Base dell'Unione Europea).

L'EDB è una banca dati che consente a dogane e forze di polizia di accedere alle informazioni che vengono caricate per poter meglio identificare i prodotti contraffatti. In particolare, da questo database vengono ricavate informazioni relative all'imbballaggio, agli identificatori

⁴ La nota del 18 ottobre 2016 (prot. N. 1162727)

Newsletter Novembre 2016

utilizzati per individuare i prodotti originali, alla logistica seguita per la circolazione delle merci. Il tutto per rendere più facili ed efficaci le misure di intervento delle forze di polizia e delle autorità doganali dei 28 Stati membri.

In altre parole, come indicato nella recente nota delle Agenzia delle Dogane, questa piattaforma consente ai titolari o loro rappresentanti di compilare le domande di intervento in formato bozza (“formato Pre-AFA3”).

Attraverso FALSTAFF, si potrà poi procedere al completamento delle domande Pre-AFA inviando l’istanza “AFA”. A questo punto, l’Agenzia delle Dogane provvederà ad accogliere o respingere l’istanza AFA.

Anche per questi servizi correlati all’utilizzo delle piattaforme EDB e di FALSTAFF il nostro Studio continua ad essere a disposizione dei propri clienti.

In questo caso, la diretta finalità commerciale può dirsi assente e l’uso potrebbe configurarsi come uso lecito del segno altrui.

A ciò si aggiunga che la funzione tecnica primaria dell’hashtag è quella di fungere da aggregatore di contenuti, nel senso che, attraverso l’hashtag, l’utente è facilitato nella ricerca delle pagine del social network inerenti lo stesso argomento.

Anche per questa ragione, le opinioni sulla registrabilità o meno dell’hashtag non sono uniformi.

L’esigenza di procedere con la registrazione per tutelare questi segni è tuttavia molto sentita dalle aziende e nasce dal fatto che spesso i contenuti che circolano attraverso l’uso degli hashtag diventano virali e questo è certamente considerato un beneficio dalle imprese che ne fanno uso perché aumenta la loro visibilità presso il pubblico in generale. Il problema sorge però quando i concorrenti riescono ad intercettare e dirottare il traffico generato da questi contenuti verso i propri brand.

Come facilmente intuibile, i primi casi di deposito di hashtag si sono verificati negli USA⁵.

Sono infatti molte le società di grandi dimensioni che hanno provveduto a depositare uno o più hashtag. Si segnalano, per esempio, i marchi #7nightstandchallenge dell’operatore T-mobile USA; #steakworthy per servizi di ristorazione; e i più noti casi #cokecanpics e #smilewithacoke di Coca Cola.

Tuttavia se, da un lato, l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) pare incline a consentire la registrazione degli hashtag a titolo di marchio, al tempo stesso l’orientamento dei Tribunali in caso di

⁵ Come riportato da un rapporto Thomson Reuters “CanWeTrademarkIt?#” nel quinquennio 2010 – 2015 sono state depositate quasi 2.900 domande di marchio contenenti il simbolo dell’hashtag.

contenzioso non è sempre favorevole a riconoscerne la validità⁶.

È il caso, per esempio, di una sentenza relativamente recente emanata dalla California Central District Court che lo scorso anno ha escluso la validità della registrazione degli hashtags poiché di natura descrittiva (nel caso specifico la vertenza concerneva ’hashtag #cloudpen).⁷

E in Italia?

La normativa non prevede di per sé specifiche preclusioni alla registrabilità degli hashtag a titolo di marchio, ma l’approccio adottato dall’UIBM sembrerebbe più cauto rispetto a quello tenuto dall’USPTO sopra citato.

Ciononostante, vi sono diversi esempi di marchi contenenti il famoso cancelletto giunti a registrazione con successo e, tra questi, anche quelli di società importanti. E’ il caso dei marchi #myanalogcloud di Moleskine e #tuttolostadio di AC Milan. Tra i recenti depositi (non ancora giunto a registrazione) si annoverano anche #liveyourferrari passion di Ferrari S.p.A.

La possibilità di tutelare gli hashtag attraverso la registrazione a titolo di marchio (possibilmente prima che i contenuti diventino virali e che eventuali concorrenti possano sentirsi “liberi” di farne indebito uso) non va quindi sottovalutata.

⁶ Anche l’USPTO, come ben comprensibile, respinge invece quelle domande di marchio costituite dal simbolo “cancelletto” seguite da parole di carattere descrittivo. Per esempio, è stato escluso dalla registrazione il marchio #PINUPGIRL CLOTHING per abbigliamento vintage femminile.

⁷ Eksouzan v Albanese, No. CV 13-00728 –PSG – MAN (C.D. CAI Aug. 7, 2015). Con questa decisione, la Corte ha ritenuto che il simbolo ‘#’ o la parola “HASHTAG” sia registrabile solo se in grado di svolgere la sua propria funzione di segno identificativo della fonte di origine del prodotto o servizio contraddistinto. Ma generalmente ciò non accade per questo simbolo perché la sua aggiunta svolge la mera funzione di aggregatore di contenuti e strumento di ricerca all’interno della piattaforma del social network utilizzato.

Newsletter Novembre 2016



Patti chiari...amicizia lunga.

Trovarsi coinvolti in un contenzioso giudiziario (o, comunque, doverlo promuovere per difendere i propri diritti) non è certamente mai piacevole, per nessuna delle parti. Fortunatamente però molte vertenze si concludono con il raggiungimento di un accordo. Ciò vale ovviamente anche per il settore della proprietà intellettuale per cui non è raro che vengano stipulati, per esempio, accordi di coesistenza tra marchi più o meno simili o transazioni di più ampio respiro.

Per evitare però che tali accordi diventino forieri di eventuali nuove diatribe è importante che le parti si sforzino di elaborare un testo che sia il più possibile corrispondente alle reali intenzioni e che non lasci spazio a dubbi interpretativi.

Purtroppo però questo non sempre accade. Recentemente, uno di questi accordi è stato infatti oggetto di analisi da parte del Tribunale di Milano che, con sentenza n. 2471/2016, si è pronunciato in merito alla controversia insorta tra le società Versace 1969 Abbigliamento Sportivo s.r.l. e Gia + Fra s.r.l. da una parte (d'ora in avanti indicate come "Versace 1969") e, la società Gianni Versace S.p.A, dall'altra.

La disputa traeva origine dall'acquisizione da parte di Gia-Fra S.r.l. del marchio "Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo", marchio che, prima della sentenza n. 2471/2016, aveva già visto contrapposte le parti in un altro contenzioso poi risolto con il raggiungimento di un accordo transattivo.

Con tale accordo, Versace 1969 rinunciava "(...) alla registrazione del segno distintivo Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo (...) e al fine conciliativo e transattivo si obbliga(va) a non indicare in futuro in nessun prodotto oggetto dell'attività imprenditoriale svolta in proprio o dalle società dallo stesso rappresentate, nonché nella pubblicità dei prodotti e in ogni diversa forma di comunicazione e promozione al pubblico dei prodotti stessi il nome VERSACE fermo restando il diritto dovere di indicare la denominazione sociale completa del produttore o importatore dei

prodotti nei casi imposti dalla legge anche al fine della etichettatura modificando l'eventuale font utilizzato". Alla società Versace 1969 veniva inoltre impedito l'uso, all'interno del proprio sito internet, del patronimico "Versace", fatta eccezione per l'uso dello stesso come denominazione sociale.

Successivamente, le modalità di utilizzo del patronimico "Versace" da parte di Versace 1969 (si desume dalla sentenza che quest'ultima desse particolare evidenza nelle proprie comunicazioni al patronimico in questione) venivano contestate da Gianni Versace S.p.A. poiché non ritenute in linea con l'accordo transattivo raggiunto.

In sostanza, da una parte Gianni Versace S.p.A. riteneva che Versace 1969 facesse un uso del tutto speculativo delle concessioni oggetto dell'accordo transattivo. Chiedeva quindi che fosse inibito l'uso del nome Versace a controparte. D'altro canto, Versace 1969 sosteneva invece che le dovesse essere riconosciuto il diritto e dovere di indicare la denominazione completa "Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo" per informare i consumatori della propria qualità di produttore/importatore.

Il giudice, esaminando il testo contrattuale, ha in primo luogo escluso che l'accordo potesse essere ricondotto alla categoria dei c.d. accordi di coesistenza tra marchi⁸. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l'accordo fosse solamente diretto a suggellare la rinuncia di Gianni Versace S.p.A. a far valere i diritti nascenti dalle proprie registrazioni di marchio in relazione alla *sola* denominazione o ragione sociale della controparte. Per questo motivo, il Tribunale ha anche ritenuto che le modalità di utilizzo della denominazione "Versace 1969" (appariva in evidenza sull'etichettatura esterna dei prodotti di maglieria, sulla montatura di occhiali e, in alcuni casi, anche come elemento decorativo di alcune borse) travalicasse la mera esigenza di rendere identificabile il produttore⁹.

Ritenendo, invece, che tale uso rappresentasse una forma di utilizzazione del segno distintivo in senso stretto, il Tribunale ha rigettato le tesi difensive di Versace 1969. In particolare, i giudici hanno ritenuto che si fosse concretizzato un vero e proprio abuso della

⁸ Si desume infatti dalla sentenza come questa fosse una delle tesi difensive sostenute da Versace 1969.

⁹ Secondo il Tribunale nel segno "Versace 1969 Abbigliamento Sportivo", il termine "Versace" era posto in eccessiva evidenza e l'accostamento con la data suggeriva al pubblico un fantomatico inizio di attività.

Newsletter Novembre 2016

denominazione sociale “Versace 1969” ritenendo quest’ultima “così interferente con i marchi noti [di Gianni Versace S.p.A.] da poter essere considerata ingannevole (...) in quanto le informazioni rilevanti per la scelta del consumatore gli vengono fornite in modo oscuro e ambiguo, inducendolo ad assumere una decisione di acquisto (conoscendo l’effettiva origine imprenditoriale, esterna alla compagine della nota casa di moda) non avrebbe preso”.

Il Tribunale ha quindi inibito a Versace 1969 ogni forma d’uso del patronimico “Versace” ad eccezione dell’uso a titolo di ragione sociale e limitatamente a “relazioni d’affari con soggetti diversi dai consumatori finali, nella corrispondenza commerciale, nel timbro e nella modulistica e laddove rigorosamente imposta dalla legge nei rapporti con le autorità amministrative e non altrimenti surrogabile”¹⁰.

Questa decisione consente di ricordare che la stesura di accordi transattivi necessita di essere accuratamente elaborata, eventualmente anche “abbondando” per esplicitare concetti che possono apparire scontati. È inoltre sempre consigliabile redigere tali accordi avvalendosi dell’assistenza di professionisti del settore di riferimento al fine di limitare i rischi di redigere clausole in conflitto con norme inderogabili o, in ogni caso, di giungere ad un testo che non sia espressione dei reali fini perseguiti.



Notizie IP dal mondo

Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicinano nel settore della

¹⁰Considerando che il Tribunale si è pronunciato nella veste di Tribunale di marchi dell’Unione Europea, l’inibitoria dispiega i suoi effetti non solo sul territorio nazionale, ma anche in tutti gli altri Stati Membri dell’Unione.

proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.

In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.



Canada

Il Canada è un paese che attrae molti imprenditori italiani, tantoché, nonostante la crisi, lo scorso anno “l’Italia si è confermata l’ottavo fornitore del Canada con un volume dell’interscambio bilaterale di circa 7,7 miliardi di dollari canadesi nei primi dieci mesi del 2015 e una crescita delle esportazioni del +13% rispetto allo stesso periodo del 2014”¹¹.

I numeri sono significativi e, in questo contesto, è importante che gli investimenti vengano salvaguardati, anche rispetto ai segni distintivi utilizzati in questo territorio.

Chi opera nel mercato canadese o si accinge a farlo può tener conto del fatto che registrare un marchio in Canada ha un duplice vantaggio: non solo consente di ottenere protezione del segno depositato su tutto il territorio canadese (anche nel caso in cui il segno in questione sia utilizzato solo in una parte del paese), ma consente altresì di accedere più facilmente alla registrazione dello stesso segno negli USA.

Si tratta di un’agevolazione non irrilevante per chi ha interesse ad operare non solo in Canada, ma prevede di espandere le proprie attività anche sul territorio statunitense.

Infatti, negli Stati Uniti, il deposito di un marchio comporta per il titolare l’obbligo di fornire prove d’uso affinché la registrazione vada a buon fine. Tuttavia, nel caso in cui il medesimo marchio sia già utilizzato in Canada, la domanda di marchio statunitense potrà essere processata ai fini della registrazione senza che il

¹¹ Fonte <http://www.ambottawa.esteri.it>

Newsletter

Novembre 2016

richiedente debba depositare le prove d'uso normalmente richieste¹².

Chi ha interesse ad operare sul mercato statunitense e su quello canadese potrà quindi tener conto anche di questo piccolo, ma non irrilevante, vantaggio per mettere a punto la propria strategia imprenditoriale.



Hong Kong: il jingle di Haribo registrato come marchio sonoro

Nella precedente newsletter di ottobre, commentando il caso Trib. UE T. 408/05 relativo al deposito di un marchio sonoro (una suoneria) abbiamo ricordato quanto sia sempre più stringente per le aziende distinguersi sul mercato anche attraverso segni non tradizionali (es. suoni, profumi, ecc...). In questa direzione si colloca la recente notizia che arriva dai nostri corrispondenti di Hong Kong di aver ottenuto la registrazione del marchio sonoro corrispondente al jingle utilizzato per una pubblicità da Haribo.

Il caso è riportato con una certa enfasi poiché i marchi di questo genere giunti a registrazione in Hong Kong sono pochi: negli ultimi anni la registrazione è infatti andata a buon fine solo per cinque marchi. Il marchio di Haribo è quindi il sesto di questa lista assai ristretta.

La normativa locale pur non fissando particolari restrizioni alla registrazione di marchi sonori (i requisiti da rispettare sono infatti gli stessi previsti per gli altri marchi), richiede però che il segno sia rappresentato graficamente in maniera chiara e precisa. Nel caso qui esaminato, la rappresentazione grafica era costituita dalle note riportate su pentagramma.

Tenuto conto del fatto che viviamo in un'epoca "multimediale" in cui l'uso degli strumenti digitali è divenuto pressoché imprescindibile, l'uso di segni distintivi anche di tipo sonoro può diventare utile strumento di identificazione. Diventa quindi importante trovare il modo di proteggerli di modo da arginare il

¹² Ovviamente il marchio andrà però poi comunque utilizzato anche negli Stati Uniti entro cinque anni dalla registrazione, onde evitare che decada per mancato uso.

più possibile il rischio di appropriazione da parte di eventuali concorrenti.
