INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Alessio Balbo e Eleonora Moreno

Da una bambola di moda ad una star di Hollywood: l'evoluzione di Barbie attraverso i tempi

Oggi vogliamo raccontarvi la straordinaria evoluzione di **Barbie**, che è passata da essere una semplice bambola di moda ad una vera e propria star di Hollywood. L'uscita del nuovo film su Barbie, nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, è un **esempio lampante di come un marchio possa conquistare tutti grazie a una strategia di marketing intelligente**. Il marchio Barbie, famoso per le sue bambole, riportava già cifre fenomenali negli ultimi anni (circa oltre il miliardo ogni anno), tuttavia il film ha generato un notevole eco mediatico, attirando una nuova generazione di fan e riaccendendo l'entusiasmo dei fan di lunga data.

Tuttavia, questo successo non sarebbe stato possibile senza la proprietà intellettuale (IP): **marchi, brevetti, disegni industriali e diritti d'autore** costituiscono il **solido portafoglio IP** del marchio proprietà di Mattel, da quest'ultima costantemente monitorato e oggetto di ***enforcement*** nei confronti di terzi.

Grazie a tale oculata gestione del loro portafoglio IP, oggi Barbie rappresenta molto di più di una bambola: è una **storia di successo nel mondo IP** e non solo. La rinascita di Barbie è stata guidata da una strategia di marketing audace, abbinata ad una **solida strategia IP**. Infatti, i **marchi registrati** sono stati utilizzati per proteggere le nuove versioni della bambola, i personaggi del film e altri elementi distintivi. Inoltre, **accordi di licenza** (il parco tematico "World of Barbie" a Los Angeles) e **partnerships** (la collaborazione con la Chevrolet per l'uso della Corvette rosa iconica) sono stati strutturati con numerose aziende e celebrità per garantire che il marchio fosse rappresentato con coerenza e rispetto nella vasta gamma di prodotti e promozioni associati al film.

Un po' di storia: ideata dall'imprenditrice americana Ruth Marianna Mosko, coniugata Handler (co-fondatrice di Mattel insieme a suo marito Elliot Handler) nel 1959, il primo prototipo della bambola fu brevettato nel 1961 (registrazione n. 3,009,284A, depositato a nome dell'inventore/disegnatore della Mattel John Ryan e concesso il 21/11/1961). Altri **brevetti** sarebbero seguiti, tra cui uno per un giunto articolato della vita della bambola stessa. Esistono attualmente 23 marchi dell'UE registrati "Barbie" e diverse versioni del logo (p.es.: il marchio UE n. 001641711 del 2000). Anche il fidanzato di Barbie, Ken, è protetto da un **marchio** registrato (es. Marchio UE n. 000169862) così come "Barbiecore" (Marchio statunitense n. 97520737), il termine usato per descrivere un trend di moda ispirato all'aspetto di Barbie, è un marchio di proprietà di Mattel.

Allo stesso modo, la Mattel ha cercato in numerose occasioni di depositare il suo specifico colore rosa (il c.d. "Barbie Pink", codice pantone 219C) come marchio presso l'USPTO (l'Ufficio Marchi e Brevetti Statunitense), ma senza successo (vedasi qui, qui e qui). Un marchio di colore è una tipologia di marchio assai complessa per la quale ottenere protezione, in quanto si richiede che tale colore debba essere ritenuto distintivo in un determinato settore merceologico per determinati prodotti e/o servizi. La Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel caso ***Libertel*** (C-104/01) ha infatti stabilito che "[...] ***un colore non è, di regola, di per sé idoneo a distinguere i prodotti di una determinata impresa***" (punto 65 della sentenza), trattandosi dunque di un marchio difficile per cui ottenere una registrazione. Mentre da un lato è probabile che la Mattel non sia mai stata in grado di provare un sufficiente riconoscimento da parte del pubblico del colore rosa in associazione con le sue bambole, è indubbio, invece, l'utilizzo costante e pratico sul mercato di quello specifico codice pantone (219C) da parte di Mattel in associazione con i suoi prodotti.

Anche in materia di **design** la bambola Barbie è ampiamente protetta da numerose registrazioni (a titolo di esempio, il disegno comunitario n. 000060439-0002 del 2003 che protegge la bambola nella sua interezza o il n. 000060439-0004 che protegge solo la testa).

Nella sfera digitale, la forte presenza online è stata ulteriormente rinforzata registrando un'ampia gamma di **nomi di dominio** internet che contengono la parola "barbie". Tale lavoro preventivo è stato svolto al fine di evitare (il più possibile) i c.d. ***cybersquatters***, ovvero soggetti che approfittano della notorietà e reputazione del marchio "Barbie" per ingannare consumatori ingenui tramite la creazione di siti di ***phishing*** o di merce contraffatta.

Nonostante i numerosi sforzi preventivi profusi da parte dell'azienda, la Mattel è stata comunque coinvolta in alcune dispute legali per i diritti di proprietà intellettuale di Barbie. Ricordiamo la disputa per la famosa canzone "Barbie Girl" degli Aqua, terminata poi con il giudice americano che concluse rigettando le rivendicazioni di Mattel in quanto considerò che la canzone si trattasse in realtà di una parodia. Altro esempio rilevante, ***inter alia***, riguarda il deposito della domanda di marchio statunitense n. 97512109 "BRBY" da parte di BURBERRY, avvenuto prima dell'uscita del film di Barbie nel 2023. In quest'occasione Mattel si è opposta al deposito della ***maison*** londinese il 26 giugno 2023, in quanto ha considerato che sussistesse un evidente rischio di confusione tra i segni (***Barbie vs BRBY***), a suo dire simili visivamente e identici dalla prospettiva fonetica.

Infine, l'espansione nel mondo della proprietà intellettuale da parte della Mattel tramite **accordi di licenza**, **merchandising e collaborazioni** (p.es. il "pinkberry frozen yogurt" o il "Pink Burger" di Burger King) rappresenta parte dell'ampia strategia dell'azienda per **sfruttare, massimizzare ed espandere ulteriormente la proprietà intellettuale di Barbie**. In tal senso, infatti, Barbie è apparsa in numerosi videogiochi (da "Barbie" del 1984, giocabile sulla Commodore 64 fino a "Barbie Color Creations rilasciato a giugno 2023 – vedasi altri videogiochi qui), cartoni animati e film (come il recente film di Barbie di quest'anno), e nel 2023 la Mattel ha anche aperto i lavori per un parco tematico dedicato a Barbie ed altri giocattoli a Phoenix in Arizona (USA) – il parco, secondo fonti ufficiali, verrà inaugurato nel 2024.

A livello di numeri, la Mattel ha venduto oltre un miliardo di bambole Barbie, rendendo tale linea la più profittevole dell'azienda (secondo i recenti calcoli di Brand Finance, il valore IP associato a Barbie è di circa 700 milioni di dollari) e, pertanto, meritevole di investimenti a protezione e tutela della sua IP.

In conclusione, il recente film su Barbie e tutte le attività connesse alla vita degli asset IP legati al mondo Barbie sono un chiaro esempio di come **una strategia di marketing efficace, supportata da una solida gestione IP, possa trasformare un semplice marchio in un successo travolgente**. Nel caso di Barbie, il marchio è riuscito a rimanere pertinente, reinventandosi costantemente attraverso collaborazioni con ***brand*** famosi (le crocs rosa brandizzate "Barbie"), linee di prodotti tematiche (le carte "UNO" a tema Barbie,) e iniziative di sensibilizzazione sociale (campagna di Save the Children e la campagna "Close the Dream Gap"). Questo approccio versatile e al passo con i tempi ha contribuito a mantenere Barbie in linea con le aspettative dei consumatori e a costruire un legame duraturo con il pubblico.

La storia di Barbie ci ricorda, dunque, l'importanza cruciale di **preservare e valorizzare la proprietà intellettuale per proteggere e potenziare i propri asset intangibili nel panorama competitivo odierno.**

Milano sarà una sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): il comitato amministrativo del TUB ha approvato ufficialmente la decisione

Dal 1973, il sistema del brevetto europeo consente, tramite il deposito di una singola domanda di brevetto, di richiedere tutela per un'invenzione in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo e, dopo la concessione, di ottenere tutela in ciascuno degli Stati designati, come fascio di brevetti nazionali.
Operativo dal 1° giugno 2023, il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) permette di tutelare, davanti ad una corte internazionale, i diritti dei brevetti europei con effetto unitario, nonché di tutti i brevetti europei per i quali i titolari non abbiano fatto esplicita richiesta di opt-out (strumento mediante il quale è possibile richiedere che un brevetto venga rimosso dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti, mantenendo l'esclusiva competenza dei singoli tribunali nazionali).

Davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti possono essere presentate azioni contro le violazioni commesse o minacciate, domande riconvenzionali di nullità, azioni di nullità, azioni di risarcimento, richieste di misure e ingiunzioni provvisorie e cautelari.

Ricordiamo con l'occasione che mediante il brevetto europeo con effetto unitario (o "brevetto unitario") è possibile ottenere tutela in un blocco di 17 stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia), che salirà presto a 24 (quando entreranno a far parte del blocco anche Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania e Slovacchia).

Secondo l'Unione Europea, il brevetto unitario consentirà, specie alle piccole e medie imprese (PMI), di risparmiare fino all'80% dei costi per le tasse di rinnovo a tutela delle invenzioni in quanto, a differenza del brevetto europeo "tradizionale", attraverso il pagamento di un'unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO è possibile ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 17 paesi UE che hanno ratificato l'Accordo TUB.

La struttura del TUB comprende una corte di prima istanza ed una corte di appello. La corte di prima istanza a sua volta è formata da divisioni locali e regionali, principalmente competenti in azioni di contraffazione, e divisioni centrali, principalmente competenti in azioni di nullità.

Inizialmente il trattato istitutivo del TUB prevedeva la Divisione Centrale della corte di prima istanza a Parigi, con una prima sezione a Monaco di Baviera ed una seconda sezione a Londra.

Tuttavia, con l'uscita del Regno Unito dall'UE e dall'accordo

istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti, si è posta la necessità di ricollocare la sede di Londra. Lo sforzo politico e diplomatico del Governo italiano è stato quello di convincere i partner europei sulla candidatura di Milano come sezione della Divisione Centrale del TUB al posto di Londra.

A seguito dell'intesa politica trilaterale (Italia-Francia-Germania) annunciata a maggio 2023, gli Stati membri contraenti del Tribunale Unificato dei Brevetti, in una riunione del Comitato amministrativo del 26 giugno - sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti - hanno deciso di modificare l'Accordo ed **hanno approvato ufficialmente la decisione riguardante l'istituzione a Milano della sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti originariamente assegnata a Londra.**

Tale decisione prevede l'immediato avvio dei lavori preparatori in modo da rendere operativa la sezione di Milano al termine del periodo di 12 mesi previsto dall'articolo 87, paragrafo 3 dell'Accordo TUB.

La sezione milanese sarà competente per i contenziosi sui brevetti europei ed unitari appartenenti alla Sezione A "Necessità Umane" che ricomprende i settori della **farmaceutica (tranne i brevetti con certificati complementari di protezione, i più diffusi)**, dell'**agroalimentare**, del **fitosanitario**, oltre al sistema **moda** (abbigliamento, calzature).

La scelta di Milano, dopo Parigi e Monaco di Baviera, è sicuramente positiva - le stime dicono che la sede TUB di Milano potrebbe generare un indotto di circa 350 milioni di euro all'anno - e rappresenta un successo importante per il nostro Paese, che dopo la Brexit è la terza nazione europea per numero di brevetti.

Tuttavia, Milano non avrà le stesse competenze originariamente previste per Londra. Insieme a Milano c'è infatti Parigi, dove dovrebbero essere trattati i brevetti farmaceutici per i quali sono stati chiesti i certificati di protezione complementari, che rappresentano il 90% circa dei medicinali sul mercato ed i brevetti farmaceutici di maggior valore. Monaco di Baviera avrà la chimica oltre alla metallurgia.

È anche vero che, proprio per il fatto che i brevetti farmaceutici sono quelli di maggior valore, la quasi totalità di questi brevetti sono stati oggetto di opt-out da parte dei loro titolari, ossia non saranno assoggettati al Tribunale Unificato dei Brevetti in modo tale da evitare che tali brevetti siano invalidati con un "attacco centrale": un rischio che i loro titolari non vogliono correre. È dunque possibile che la sede di Milano decida comunque sulla grande maggioranza dei brevetti farmaceutici sottoposti al nuovo sistema.

In ogni caso, il Governo italiano fa sapere di aver assoggettato la decisione del 26 giugno ad una clausola di revisione anticipata al 2026 (anziché al 2030 come previsto nell'accordo istitutivo), per verificare il corretto funzionamento dell'Accordo e, ove necessario, prendere misure correttive in caso emergano eventuali squilibri, tenuto conto del numero di contenziosi assegnati alla sezione milanese rispetto a Parigi e Monaco.

Pertanto, Milano ospiterà non solo una divisione locale (già attiva) del Tribunale Unificato dei Brevetti, ma anche una sezione della Divisione Centrale della nuova Corte.

Vi ricordiamo a tale proposito che, durante il periodo transitorio, iniziato il 1° giugno 2023 che terminerà il 1° giugno 2030, è possibile agire sia davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti sia, in modo tradizionale, davanti a singoli tribunali nazionali.

Pertanto, il titolare di un brevetto europeo o unitario che debba fare una causa per contraffazione in Italia potrà scegliere se rivolgersi al tribunale nazionale oppure alla divisione locale milanese del TUB.

Analogamente, nel caso in cui si intenda promuovere un'azione di nullità, sarà possibile decidere se andare davanti ad uno o più tribunali nazionali o se rivolgersi ad una delle Divisioni Centrali del TUB di Parigi, Monaco o Milano (a seconda di quale sia il campo tecnico a cui il brevetto fa riferimento).

I nostri professionisti saranno di volta in volta in grado di fornire accurate valutazioni in merito a quale sia la strategia più vantaggiosa da intraprendere, tanto per le azioni di nullità quanto per quelle di contraffazione.

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.

www.interpatent.com - email@interpatent.com