

Design & trademark

News



In questo numero:

- Editoriale Pg. 1

CANALE ATTUALITÀ

- Contraffazioni senza frontiere Pg. 2
- Vini liofilizzati "doc" Pg. 2

CANALE MARCHI

- Rischio di confusione: quando la presenza di uno stesso nome di persona, in due marchi contrapposti, non basta per distinguerli Pg. 3

CANALE DESIGN

- La forma del prodotto: design o marchio di impresa? Pg. 4
- Attenzione al requisito di novità e alla durata del "periodo di grazia": meglio registrare i design prima di divulgarli Pg. 7

In questo numero, nel canale attualità troverete due notizie sulla "globalizzazione della contraffazione", la prima con un report "tragicomico" sulle più fantasiose storpiature di noti marchi, l'altra sui metodi cinesi e – si badi – anche nostrani, di produzione di vini doc "liofilizzati" (!).

Nel canale marchi commentiamo una recente decisione del Tribunale di primo grado UE, sul rischio di confusione tra marchi aventi in comune un nome di persona (Michel), essendo diffusa la presenza di marchi contenenti nomi e/o cognomi, soprattutto in alcuni settori, come l'alimentare e l'abbigliamento.

Nel canale design, abbiamo selezionato due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE. La prima fa chiarezza sui requisiti per poter registrare la forma di un prodotto come marchio di impresa (il più delle volte, in realtà, è meglio domandarne la registrazione come design); la seconda aiuta a richiamare

l'attenzione sull'importanza di registrare i design prima di divulgarli, per evitare che risultino privi del requisito di novità e possano poi essere invalidati.

CANALE ATTUALITÀ

CONTRAFFAZIONI SENZA FRONTIERE

Avete mai sentito nominare la casa di abbigliamento Docha & Cabanov? Probabilmente no, ma se pensate al suo acronimo, ovvero D&C, capirete che si tratta di un marchio contraffatto. E indossereste mai un abito firmato D&B, cioè Dolce & Banana?

Sono tantissime le contraffazioni di marchi italiani e non solo, prevalentemente made in China, che a volte sfiorano il ridicolo.

Adidas è uno dei marchi che raccoglie il maggior numero di storpiature, con le versioni contraffatte Adadis, Adadas, Abcdis, Adidos, Avivas, Odidoss, Adibas, Daiads e Sdidsa.

Ci sono poi gli assurdi Ball Star (invece di All Star) e Pearl Boy (anziché Play Boy), con un logo raffigurante un coniglietto sorridente.

Ma i contraffattori non si limitano certo al settore dell'abbigliamento, ecco allora in campo tecnologico i brand Aeppie, Nokla, la tripla versione Panosaonic, Pansenic e Pasunnic, Sqny o Sonia, senza dimenticare le console di videogiochi Pop Station, V-Box e Wiwi.

E se ora che avete letto questo articolo avete voglia di fare una pausa, perché non andare a prendere una pizza da Pizza Huh o un cappuccino da Sunbucks?

VINI LIOFILIZZATI "DOC"

Un paio di giorni prima della Vigilia bisogna ricordarsi di sciogliere in acqua la polvere di vino, poco più di 48 ore di infusione, filtrare e, voilà, ecco il vino "fatto" in casa da servire a parenti e amici...

In effetti, in alcuni Paesi nel mondo i vini liofilizzati sono ammessi al commercio, e tuttavia non possono certo essere commercializzati come prodotti doc di origine italiana!

E' di poco tempo fa la notizia che il nucleo anticontraffazione dei carabinieri ha sventato una truffa proprio a base di "vino in polvere": una ditta cinese e una italiana vendevano in tutto il mondo ben oltre venti varietà (dal bardolino al lambrusco, passando per l'amarone e il valpolicella) "doc" di vini, per così dire, concentrati.

E per sottolineare la provenienza italiana le etichette sulle confezioni riportavano il tricolore e un'immagine del Colosseo. Ai titolari delle due aziende, accusati di associazione a delinquere transnazionale, gli inquirenti hanno contestato i reati di frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni ingannevoli, contraffazione di indicazione

geografiche/denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari.

Il Cenone sembra quindi al sicuro: rosso, bianco o rosè siamo pronti a festeggiare in compagnia stappando una bottiglia di "tradizionalissimo" vino italiano!

CANALE MARCHI

RISCHIO DI CONFUSIONE: QUANDO LA PRESENZA DI UNO STESSO NOME DI PERSONA, IN DUE MARCHI CONTRAPPOSTI, NON BASTA PER DISTINGUERLI

Con sentenza del 1 ottobre 2014, sul caso T-263/13, il Tribunale di primo grado UE si è espresso sul rischio di confusione tra marchi aventi un comune elemento: un nome di persona.

La società Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH aveva domandato la registrazione come marchio comunitario del seguente segno:



per prodotti e servizi nelle classi 21, 24, 32 (*Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande*), 33 (*Bevande alcoliche [tranne le birre]*) e 38.

La società Rivella International AG si era opposta alla registrazione del suddetto marchio nelle classi 32 e 33, basando la propria opposizione sul proprio marchio internazionale anteriore n. 309918 figurativo

Michel

per prodotti nelle classi 29, 30, 32 (*bevande analcoliche di ogni tipo; concentrati di frutta per bevande*) e 33 (*bevande alcoliche di ogni tipo, ad eccezione di vini*).

In primo grado, l'UAMI aveva rigettato l'opposizione. A seguito del ricorso dell'opponente, la Commissione di Ricorso aveva rovesciato la decisione di primo grado, accogliendo l'opposizione inizialmente respinta.

A quel punto era stata la richiedente il marchio "HOLTZMICHEL" a depositare ricorso avanti il Tribunale di Primo Grado, che con la decisione qui richiamata ha confermato l'esistenza di un rischio di confusione.

Il Tribunale, rilevata in primo luogo l'identità o la somiglianza tra i rispettivi prodotti nelle classi 32 e 33 (il cui pubblico di riferimento è il pubblico generale, con un livello di attenzione medio), ha riscontrato anche tra i segni

un livello di somiglianza medio, per i seguenti motivi.

Secondo il Tribunale, il comune elemento "Michel" comporterebbe una somiglianza a livello visivo e fonetico. L'utilizzo di caratteri di tipo "antiqua" non sarebbe inusuale nel settore delle bevande. Il font calligrafico non potrebbe dunque considerarsi un elemento idoneo ad eliminare il rischio di confusione. Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene sia vero che i consumatori tendono a prestare particolare attenzione alla parte iniziale dei marchi, anche il comune elemento "Michel" sarebbe notato e memorizzato dal pubblico.

A livello concettuale, secondo il Tribunale il pubblico germanofono intenderebbe "Michel" come un nome maschile di persona. La parola "Holz", invece, in lingua tedesca significa "legno". Di conseguenza, la combinazione "Holzmichel" sarebbe percepita, dai consumatori germanofoni, come un riferimento ad una persona di nome Michel, "avente qualcosa a che fare con il legno".

Peraltro, secondo il Tribunale il marchio anteriore "MICHEL" presenterebbe una capacità distintiva di livello medio, con riferimento alle bevande.

D'altro lato, sebbene la parte iniziale del marchio opposto, "Holtz", sia anch'essa dotata di capacità distintiva, non si tratta di una distintività così spiccata: il marchio

opposto non sarebbe "dominato" dalla componente "Holtz". Il nome "Michel" giocherebbe dunque un ruolo autonomo, secondo il Tribunale, nell'ambito del segno "Holzmichel" – il che lascia francamente perplessi, considerato che nel marchio opposto "Holtz" e "Michel" non si presentano come parole separate, ma un'unica espressione risultante dalla combinazione delle due.

In ogni caso, sulla base delle suddette argomentazioni, il Tribunale ha rilevato un rischio di confusione tra i rispettivi segni ai sensi dell' art. 8 n. 1 lett. b) RMC, con conseguente conferma della decisione di accoglimento dell'opposizione.

CANALE DESIGN

LA FORMA DEL PRODOTTO: DESIGN O MARCHIO DI IMPRESA?

In molti casi, se si desidera tutelare la forma di un prodotto, la cosa migliore da fare è domandarne la registrazione come disegno o modello industriale, non come marchio. Il caso di seguito commentato ci fa capire il perché.

In linea di principio, secondo l'art. 7, n. 1 lett. e) del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 Febbraio 2009 sul marchio comunitario (RMC), è possibile registrare come marchio di impresa anche la forma di un prodotto, purché il segno non sia costituito esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Laddove possibile, avremo appunto un "marchio di forma".

Il marchio di forma può tuttavia presentare notevoli criticità, in particolare in relazione al requisito della capacità distintiva.

Proprio su questo punto ha preso ulteriormente posizione la Corte di Giustizia UE, con sentenza dell'11 settembre 2014, sul caso C-521/13 P, tra le parti Think Schuhwerk GmbH e l'UAMI.

La capacità distintiva è un requisito fondamentale, per qualsiasi tipo di segno, perché possa ottenere la registrazione come marchio di impresa.

In che cosa consiste dunque la capacità distintiva? In sostanza, **il segno da registrare deve essere idoneo a funzionare come un indicatore di origine commerciale del prodotto.** In particolare, con riferimento ai marchi di forma, per ottenerne la registrazione come marchi di impresa - non come design, si badi - occorre che il pubblico di riferimento sia in grado di collegare quella data forma a quella particolare impresa, ossia, grazie al marchio, riconoscere quel prodotto come

proveniente da un'impresa specifica, piuttosto che da qualsiasi altra.

Un segno privo di capacità distintiva non può considerarsi marchio di impresa e non potrà dunque ottenere la registrazione come tale.

Ciò premesso, nel caso qui richiamato, la Corte di Giustizia si è espressa sulla registrabilità come marchio di impresa del seguente segno:



la cui domanda di registrazione come marchio comunitario era stata depositata a nome della società tedesca Think Schuhwerk GmbH.

La domanda era stata respinta dall'UAMI in primo grado, in quanto carente di capacità distintiva ai sensi dell'art. 1 lett. b) RMC. La richiedente aveva impugnato la decisione, ma la Commissione di Ricorso dell'UAMI aveva confermato la non registrabilità del segno come marchio di impresa, evidenziando che il pubblico di riferimento lo percepirebbe come una variazione nel disegno di una scarpa, non come un indicatore di origine

commerciale di un prodotto. Il fatto che tale variazione conferisse una notevole originalità all'aspetto del prodotto, non essendovene altre simili nel commercio, secondo l'UAMI non spostava di un millimetro la sua carenza di capacità distintiva.

La richiedente ha presentato ricorso anche avanti la Corte di Giustizia, ma questa ha respinto il ricorso e confermato ancora una volta che il segno sopra raffigurato non è registrabile come marchio di impresa.

Che cosa avrebbe potuto fare la richiedente?

In primo luogo, in presenza di un adeguato dossier probatorio attestante un uso del marchio intenso, continuativo e di portata non meramente locale, la richiedente avrebbe potuto provare a dimostrare l'acquisita distintività del segno. È infatti possibile che segni originariamente privi, di per sé considerati, di capacità distintiva, acquisiscano in seguito tale requisito, grazie all'uso fattone nel commercio. Il pubblico può infatti diventare, con il tempo, in grado di collegare quel dato segno a quella data impresa, se continua a vederlo nel commercio. Il Regolamento sul marchio comunitario (RMC) prevede espressamente questa possibilità, all'art. 7, n. 3: se un segno originariamente privo di capacità distintiva per i prodotti/servizi rivendicati, la acquisisce in seguito, in conseguenza dell'uso fattone, allora esso

sarà registrabile come marchio di impresa.

D'altro lato, la richiedente avrebbe potuto domandare la registrazione del segno non come marchio di impresa, ma come disegno/modello industriale (design, come si suol dire).

Oggetto di tutela del design è infatti proprio l'aspetto esteriore del prodotto. Il design non richiede capacità distintiva, nel senso di attitudine a funzionare come indicatore di origine commerciale di un prodotto. Altri sono, infatti, i requisiti di tutela del design (novità, carattere individuale e liceità). Vale a dire che se un segno non possiede la capacità distintiva come marchio di impresa, nulla vieta che sia registrabile come design, anzi, il più delle volte lo è.

Consiglio: è molto importante farsi assistere nella fase di scelta del tipo di tutela da richiedere per i propri diritti di proprietà industriale/intellettuale (IP), perché uno stesso prodotto può essere oggetto di diversi diritti, ognuno con caratteristiche e requisiti diversi (marchio di impresa, disegno o modello industriale, diritto di autore, brevetto, modello di utilità ecc.). È fondamentale confrontarsi con un professionista del settore per capire esattamente che cosa si vuole tutelare, quali sono i pro e i contro di una scelta piuttosto che di un'altra e soprattutto quali strade possono essere intraprese e quali no, per possibile mancanza dei requisiti di legge.

ATTENZIONE AL REQUISITO DI NOVITÀ E ALLA DURATA DEL "PERIODO DI GRAZIA": MEGLIO REGISTRARE I DESIGN PRIMA DI DIVULGARLI

La Terza Commissione di Ricorso dell'UAMI, con decisione del 7 ottobre 2014 sul caso R 1864/2013-3, ha preso ulteriormente posizione sul requisito di novità in materia di registrazione di disegni/modelli industriali.

Il sig. Min LIU, persona fisica di nazionalità cinese, aveva domandato la registrazione come design comunitario del seguente modello:



(custodia per pc portatili).

La società DSN Marketing Ltd aveva avviato una azione di invalidità nei confronti del suddetto modello, sulla base della mancanza di novità, requisito richiesto dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 Dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (RDC):

1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Se il modello è stato divulgato prima della domanda di registrazione, viene meno il requisito della novità, a meno che la divulgazione non sia avvenuta entro il termine di 12 mesi anteriori alla domanda la registrazione. In tal caso, si rientra nel cosiddetto periodo di grazia, stabilito dal Regolamento Comunitario (ma attenzione: non è così in tutti i Paesi!) e non viene meno la novità.

Secondo DSN Marketing Ltd, il modello oggetto di contestazione era già stato offerto in commercio su Amazon: dunque in questo caso vi era stata una divulgazione anteriore.

In primo grado, l'UAMI aveva accolto l'azione di invalidità di DSN Marketing Ltd e aveva dichiarato il modello invalido, per mancanza di novità.

Il designer aveva impugnato la decisione. La Commissione Ricorsi dell'UAMI, rilevato che erano stati provati il caricamento di alcuni video reviews su You Tube e la vendita di 5.000 unità, ha confermato la mancanza di novità. Il richiedente, peraltro, non è stato in grado di provare che aveva venduto le 5.000 unità durante il cosiddetto periodo di grazia. Di conseguenza, è stata confermata l'invalidità del modello.

Consiglio: se nell'ambito della produzione vi sono modelli dei quali si desidera ottenere la registrazione, per tutelarli adeguatamente contro la contraffazione, è fondamentale farlo quanto prima e pianificare la registrazione, almeno nei diversi Paesi di maggiore interesse commerciale. Non in tutti i Paesi è previsto il periodo di grazia, come avviene a livello comunitario: in alcuni Paesi il periodo di grazia proprio non è contemplato, in altri è di soli 6 mesi. In ogni caso, a prescindere dal fatto che sia contemplato un periodo di grazia, lungo o breve che sia, se si vuole registrare un modello tanto vale farlo il prima possibile, meglio ancora prima di divulgarlo, perché è proprio nella fase iniziale della divulgazione che il più delle volte si corrono i maggiori rischi di subire la contraffazione.



Copyright 2014

Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti.