

# Design & trademark News



In questo numero:

➤ Editoriale  
Pg. 1

## **CANALE ATTUALITÀ**

➤ L'"affaire" .vin e .wine: difendiamo anche noi le nostre tipicità vitivinicole!  
Pg. 1

➤ 100% (suono) italiano  
Pg. 3

➤ Made in Italy, Fedeli: "Bene Renzi sulla moda, ora rilanciamola nei mercati globali"  
Pg. 3

## **CANALE MARCHI**

➤ La nuova prassi comunitaria sui marchi in bianco e nero: un futuro a colori o in scala di grigi?  
Pg. 4

## **CANALE DESIGN**

➤ Il carattere individuale del design non registrato.  
Pg. 6

In questo numero segnaliamo alcune notizie che toccano temi "scottanti", in

materia di IP: l'annuncio di ICANN di voler vendere ai migliori offerenti i nomi a dominio .wine e .vin; la contraffazione dei prodotti made in Italy nel settore alimentare; il riconoscimento da parte del nostro Governo sull'importanza della tutela del made in Italy nel settore della moda.

Per quanto riguarda le novità giuridiche, parleremo della nuova prassi adottata a livello comunitario sulla tutela dei marchi in bianco e nero, che riguarda anche i titolari di marchi già registrati o depositati alla data di entrata in vigore della nuova prassi.

In tema di design, ci soffermeremo infine su una recente decisione della Corte di Giustizia UE, che chiarisce i presupposti per la tutela di un design non registrato, a livello comunitario.

Buona lettura a tutti.

## **CANALE ATTUALITÀ**

### **L'"AFFAIRE" .VIN e .WINE: DIFENDIAMO ANCHE NOI LE NOSTRE TIPICITÀ VITIVINICOLE!**

Il nome a dominio è ormai diventato uno dei più importanti segni distintivi per le imprese. Basti pensare all'importanza, per una qualsiasi impresa, di poter essere "trovata" su Internet, tramite i principali motori di ricerca.

Ma non solo: il nome a dominio può anche funzionare come una garanzia di

qualità circa le caratteristiche dei prodotti. Se tali caratteristiche di fatto non esistono, i consumatori rischiano seriamente di cadere in inganno. E il nome a dominio finisce per diventare, di fatto, una sorta di "marchio ingannevole". Ci riferiamo in particolare ai nuovi domini di secondo livello ".vin" e ".wine", legati al settore dei vini, che ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers), organismo statunitense dotato del potere di regolare la diffusione dei nomi a dominio sulla rete, sembra voler "liberalizzare" e vendere ai migliori offerenti. Ciò dopo aver già assegnato ad un'impresa privata (statunitense) il dominio .pizza.

Con queste "etichette digitali", il rischio è che finiscano per essere vendute on line bottiglie che aggireranno le norme che da anni, in molti Paesi, regolano la commercializzazione di vini doc e docg.

Come ha spiegato Linda Reiff, presidente dei viticoltori della Napa Valley, in California, i consumatori potranno essere raggirati: crederanno di comprare bottiglie autentiche, invece di imitazioni. Per esempio, qualcuno potrà vedere sul sito ".barolo.vin" un vino senza legami con le vigne che sono appena state dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco. "Un sistema di estorsione", come definito da uno dei migliori viticoltori della Franciacorta, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc in Italia e in Europa. "L'errore da non

*commettere è considerare il tema della concessione dei suffissi .wine e .vin un argomento prettamente tecnico, legato a interessi di un singolo settore produttivo, il vitivinicolo. In realtà, investe il nostro futuro. Basti pensare che è già in discussione il fatto di poter lasciare a soggetti terzi l'utilizzo di domini come '.roma' o '.venezias' con la conseguente perdita di fette di patrimonio culturale e storico'.*

Nell'ambito dell'Unione Europea, i francesi si sono levati per primi contro quello che rischia di diventare un vero e proprio "scippo" e hanno fatto capire chiaramente che difenderanno con le unghie e con i denti le loro imprese vitivinicole.

Tanto per cominciare, il Governo transalpino ha preso carta e penna e ha scritto una missiva ai vertici UE: «.vin e .wine – si legge nella missiva – rischiano di diventare un caso emblematico. In Francia, al pari di Italia, Spagna, e Portogallo, i professionisti del settore sono inquieti e preoccupati per le decisioni che l'Icann potrà prendere».

Inoltre, i francesi hanno minacciato di bloccare le trattative sul patto commerciale transatlantico, se l'ICANN non cambierà rotta. "Non c'è alcuna trasparenza nelle scelte dell'Icann", ha sottolineato al Financial Times il ministro francese per gli affari digitali, Axelle Lemaire.

Anche il Regno Unito e la Spagna hanno chiesto di non autorizzare i domini .vin e .vino.

Speriamo vivamente che nel corso del semestre europeo, il governo italiano si adoperi con altrettanta forza, a difesa del nostro settore vitivinicolo.

### **100% (SUONO) ITALIANO**

La contraffazione del Made in Italy è sicuramente uno dei peggiori nemici del nostro Paese. Se poi pensiamo alla contraffazione nel settore alimentare, al danno economico talvolta si aggiunge anche quello per la salute dei consumatori.

Nel gergo dei contraffattori, "Italian sounding" significa sfruttare il nome, il suono, di eccellenze italiane per vendere prodotti che nulla hanno a che fare con la vera tradizione italiana e che di fatto tolgono spazi di mercato alla nostra economia, danneggiando al contempo l'immagine della gastronomia italiana nel mondo.



Nel complesso le imitazioni dei prodotti alimentari nostrani generano un giro d'affari world wide da 60 miliardi di dollari all'anno, quasi il doppio delle esportazioni dei prodotti originali!

Tra i prodotti più "clonati" troviamo il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, che possono essere venduti sotto varie denominazioni, come *Parmesan*, *Parmesao* o *Regianito*.

Ci sono poi gli *chapagetti* coreani e lo *spicy thai pesto* statunitense, e se poi ci aggiungiamo il *salami* messicano o quello del Canada e la *mortadela* brasiliana, il pranzo è servito...

### **MADE IN ITALY, FEDELI: "BENE RENZI SULLA MODA, ORA RILANCIAMOLA NEI MERCATI GLOBALI"**

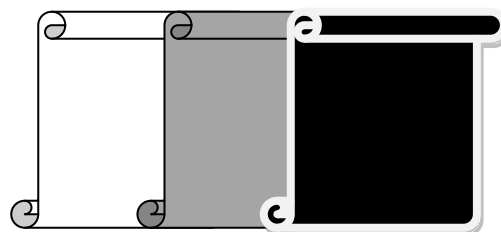


*"Le dichiarazioni di Matteo Renzi sul settore moda, rilasciate in apertura di Pitti uomo e riportate dal Sole24ore, rappresentano un'importante novità. Il premier afferma infatti che la moda può diventare sempre di più centrale per superare la crisi che attraversa ancora oggi il paese. Finalmente un Presidente*

*del consiglio riconosce in maniera così esplicita il valore della filiera produttiva dell'industria della moda". Queste le parole di apprezzamento espresse dalla Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli. "Inoltre il governo ha annunciato un Piano straordinario per il Made in Italy a partire dal 2015, già preannunciato nelle settimane scorse. Bene, perché oggi la filiera tessile e moda - un modello di qualità dei processi produttivi - ha bisogno di essere sostenuta e rilanciata nei mercati globali. Per farlo c'è bisogno di politiche industriali moderne fondate su ricerca, innovazione, sostenibilità etica e ambientale", prosegue la Fedeli. "C'è bisogno di puntare su trasparenza e tracciabilità per garantire le imprese legali, i lavoratori e i consumatori e penso che la lotta alla contraffazione debba essere parte delle politiche di sviluppo e di crescita del Paese e dell'Europa e asse di una più generale politica nei mercati globali. Reinvestire nella filiera della moda, dando valore alle piccole aziende e alle competenze diffuse, è determinante per rilanciare l'impresa nel nostro Paese e di rimando per rilanciare la nostra economia nel mondo", conclude la Vice presidente.*

## **CANALE MARCHI**

### **LA NUOVA PRASSI COMUNITARIA SUI MARCHI IN BIANCO E NERO: UN FUTURO A COLORI O IN SCALA DI GRIGI?**



L'UAMI, così come gli Uffici Marchi e Brevetti di numerosi Paesi UE, hanno recentemente concordato, nell'ambito della European Trade Mark and Design Network, una nuova prassi comune in relazione alla tutela dei marchi in bianco e nero.

Al riguardo, infatti, vi erano notevoli differenze tra i Paesi UE: alcuni (come l'Italia), riconoscevano ai marchi registrati in bianco e nero una tutela estesa a tutte le varianti cromatiche, altri no.

La maggioranza dei Paesi UE e l'UAMI hanno acconsentito a ridurre la portata della tutela per i marchi in bianco e nero. Occorre tuttavia sottolineare che Danimarca, Norvegia e Finlandia hanno posto alcuni "paletti" e che Italia e Francia non hanno partecipato (resta dunque da vedere quale direzione prenderà il nostro Paese al riguardo).

Al link

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are)

/common\_communication/common\_communication\_4/common\_communication4\_en.pdf

è possibile consultare il documento concordato, pubblicato in data 15 aprile 2014, "*the Common Communication on the Common Practice*".

Su quali aspetti inciderà la nuova prassi?

1. Priorità di tutela: per rivendicare la priorità di tutela di un marchio precedentemente depositato, occorrerà che il marchio prioritario e quello successivo siano assolutamente identici anche sotto l'aspetto cromatico. Non sarà più possibile, per esempio, rivendicare la priorità di tutela di un marchio precedentemente depositato in bianco e nero, per un marchio a colori.
2. La registrazione in una particolare combinazione di colori, farà sì che la protezione si estenda solamente a quella particolare variante cromatica. Un marchio non sarà considerato identico ad un altro segno uguale in tutto, ma non nei colori, a meno che le diversità cromatiche possano considerarsi non significative.
3. La nuova prassi inciderà anche sull'"uso genuino del segno". Il titolare di un marchio registrato ha infatti l'onere di iniziare ad usarlo entro cinque anni dalla registrazione,

facendone un uso continuo ed effettivo. In mancanza di ragioni legittime per il mancato uso, i terzi possono agire per ottenere la cancellazione del marchio non utilizzato. Così è in quasi tutti i Paesi del mondo e altrettanto vale a livello comunitario.

Per effetto della nuova prassi comunitaria, se un segno registrato in bianco e nero viene poi utilizzato nel commercio a colori, il segno potrà essere cancellato per mancato uso, a meno che:

- gli elementi verbali e figurativi rispettivamente della versione registrata e della versione nella quale il segno è effettivamente usato, così come quelli maggiormente distintivi, coincidano;
- i giochi di contrasto, luci ed ombre siano i medesimi;
- il colore o la combinazione di colori, in quanto tale, non possieda carattere distintivo;
- il colore non sia uno dei principali fattori che contribuiscono alla distintività, nell'insieme, del segno. Tutte le suddette condizioni devono essere rispettate, cumulativamente.

Alla luce di quanto sopra, è molto importante che la forma grafica depositata coincida con quella effettivamente usata nel commercio, anche per quanto riguarda i colori.

**Si noti che tale nuova prassi ha efficacia retroattiva: si applicherà non solo alle nuove domande di marchio comunitario, ma anche a quelli ancora in stato di esame e persino a quelle già depositate.**

**È dunque fondamentale, per tutti i titolari di marchi registrati, riesaminare il portafoglio marchi ed accertarsi di essere adeguatamente tutelati.**

## **CANALE DESIGN**

### **IL CARATTERE INDIVIDUALE DEL DESIGN NON REGISTRATO**

Con un' interessante sentenza della Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, 19 giugno 2014, nella causa C-345/13 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Supreme Court (Irlanda), nel procedimento Karen Millen Fashions Ltd (KMF) contro Dunnes Stores, sono stati chiariti i presupposti di tutela del design non registrato, a livello comunitario.

La KMF è una società di diritto inglese, la cui attività consiste nel produrre e vendere capi d'abbigliamento femminile.

La Dunnes è un importante gruppo di vendita al dettaglio in Irlanda che, tra l'altro, vende capi d'abbigliamento femminile.

Nel 2005, la KMF ha creato e messo in vendita in Irlanda una camicia a righe, in versione blu e in versione marrone, oltre a un top di maglia nero (in prosieguo: i «capi della KMF»).

Alcuni rappresentanti della Dunnes hanno acquistato esemplari dei capi d'abbigliamento della KMF presso uno dei punti vendita irlandesi di quest'ultima società. In seguito, la Dunnes ha fatto produrre copie di tali capi fuori dall'Irlanda e li ha messi in vendita nei propri negozi irlandesi alla fine del 2006.

La KMF ha proposto ricorso dinanzi alla High Court affermando di essere titolare di disegni o modelli comunitari non registrati relativi ai suddetti capi; pertanto, ha domandato che fosse vietato alla Dunnes l'utilizzo di tali disegni o modelli e che le fosse riconosciuto un risarcimento.

La High Court ha accolto tale ricorso.

La Dunnes ha interposto appello contro la decisione della High Court dinanzi alla Supreme Court.

Innanzi alla Supreme Court irlandese, la Dunnes non ha negato di aver copiato. Piuttosto, ha contestato che la KMF sia titolare di un disegno o modello comunitario non registrato per ciascuno dei suoi capi d'abbigliamento, poiché essi non presenterebbero carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002 del

Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari. In ogni caso, secondo la Dunnes, la KMF avrebbe avuto l'onere di provare il carattere individuale dei capi in questione, cosa che non avrebbe fatto.

L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 6/2002 pone come requisito per la tutela di un disegno o modello, sia esso registrato o meno, il carattere individuale (oltre alla novità). L'art. 6 del Regolamento definisce come segue il carattere individuale:

*1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che 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 ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.*

*2. Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.*

In tale contesto, la Supreme Court irlandese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali.

#### Primo quesito alla Corte di Giustizia UE

1) Nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello per il quale si rivendica il diritto alla protezione quale disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi del regolamento [n. 6/2002], se l'impressione generale prodotta sull'utilizzatore informato, ai sensi dell'articolo 6 di tale regolamento, debba essere considerata con riferimento alla differenza rispetto all'impressione generale suscitata in tale utilizzatore:

a) da qualsiasi singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure

b) da qualsiasi combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno di siffatti disegni o modelli anteriori.

#### Secondo quesito alla Corte di Giustizia UE

2) Se un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia tenuto a considerare valido un disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi

dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento [n. 6/2002], qualora il titolare del diritto si limiti ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece il titolare del diritto sia tenuto a provare che il disegno o modello ha carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo».

La Corte di Giustizia UE ha stabilito quanto segue.

#### Risposta della Corte di Giustizia UE al primo quesito

Dal tenore dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, non risulta che l'impressione generale di cui all'articolo in parola debba essere quella prodotta da una combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno disegni o modelli anteriori.

L'articolo 6 summenzionato deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente.

Tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza in base alla quale, laddove possibile, l'utilizzatore informato procederà ad un confronto diretto dei disegni o modelli contestati (v. sentenze PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,

C-281/10 P, EU:C:2011:679, punto 55, e Neuman e a./José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P e C-102/11 P, EU:C:2012:641, punto 54), poiché siffatto confronto si riferisce effettivamente all'impressione suscitata su tale utilizzatore non da un insieme di elementi specifici o di parti di disegni o modelli anteriori, bensì da disegni o modelli anteriori individualizzati e determinati.

Non si può tuttavia escludere, come ammesso dalla Corte, che un confronto diretto non sia fattibile o sia inusuale nel settore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppure per le caratteristiche degli oggetti che il marchio anteriore e il disegno o modello contestato rappresentano.

In questi casi, però, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 48 a 50 delle sue conclusioni, un siffatto confronto indiretto fondato su un ricordo imperfetto si riferisce non ad un ricordo di elementi specifici tratti da più disegni o modelli anteriori, ma al ricordo di disegni o modelli determinati.

La Corte di Giustizia UE ha dunque risposto alla prima questione dichiarando che l'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, **affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l'impressione generale da esso prodotta sull'utilizzatore informato deve**



**essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.**

Risposta della Corte di Giustizia UE al secondo quesito

Un disegno o modello può essere tutelato anche in mancanza di registrazione: la tutela avrà tuttavia una durata e una portata inferiore rispetto a quella di un disegno/modello registrato (si vedano le nostre guide).

A tale riguardo, in tema di durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati, l'art. 11 del regolamento n. 6/2002 prevede che:

*1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.*

*2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano*

*ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.*

D'altro lato, in tema di presunzione di validità di un disegno/modello non registrato, l'art. 85, par. 2 del regolamento stabilisce che:

*2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell'individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.*

La Corte di Giustizia ha dunque osservato quanto segue. Dal tenore dello stesso articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 risulta che, affinché un disegno o modello comunitario non registrato sia considerato valido, incombe al titolare del disegno o modello, da un lato, fornire la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento e,

dall'altro, indicare in che cosa tale disegno o modello presenta il requisito dell'individualità.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 di tale regolamento è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell'Unione europea.

Come indicato dal titolo stesso dell'articolo 85 del regolamento n. 6/2002, questo prevede, al suo paragrafo 1, una presunzione di validità dei disegni o modelli comunitari registrati e, al suo paragrafo 2, una presunzione di validità di disegni o modelli comunitari non registrati.

Per quanto concerne la seconda condizione di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, è sufficiente osservare che il testo di tale disposizione, limitandosi ad esigere dal titolare di un disegno o modello comunitario non registrato che questi indichi in che cosa esso presenta un carattere individuale, è privo di qualsiasi ambiguità e non può essere interpretato nel senso che comporta un obbligo di provare che il disegno o modello interessato presenti un carattere individuale.

La Corte di Giustizia UE ha pertanto concluso che l'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri valido un disegno o modello comunitario non registrato, **il titolare di tale disegno o modello non è tenuto a provare che esso presenta un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, ma deve unicamente indicare in cosa tale disegno o modello presenti tale carattere, ossia identificare l'elemento o gli elementi del disegno o modello interessato che, a giudizio del suo titolare, conferiscono ad esso tale carattere.**



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.