

Design & trademark news



In questo numero:

CANALE MARCHI

- Perché tutelare il proprio marchio all'estero pag. 1
- Marchio comunitario pag. 2
- Marchio internazionale pag. 3
- Flash su alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea pag. 4
- Leno Merken case: l'onere di utilizzo del marchio comunitario registrato pag. 4
- Caso C-561/11-1, Fédération Cynologique internationale c/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza: non basta la registrazione di un marchio comunitario per essere immuni da azioni di contraffazione pag. 5

CANALE DESIGN

- Il design gastronomico pag. 7

CANALE ATTUALITÀ

- **IMPORTANTE:** ancora disponibili le agevolazioni per il deposito dei marchi/disegni e modelli all'estero pag. 8

CANALE MARCHI

Perché tutelare il proprio marchio all'estero, per espandersi commercialmente



La registrazione del marchio attribuisce un diritto di esclusiva nazionale, che vale solo nel Paese dove il marchio è stato depositato.

E' dunque importante porre in atto una strategia di deposito internazionale tramite la quale proteggere il proprio marchio nei Paesi ove si esportano i propri prodotti/servizi, o dove lo si intende fare a medio termine, oltre che nei Paesi ad alto tasso di contraffazione, secondo una politica di costi ragionevole. In questo modo, è possibile ottenere un monopolio geografico esteso, attraverso un deposito limitato ad un numero relativamente ristretto di Paesi.

Si è già visto che il marchio è un eccezionale strumento per le imprese a livello commerciale, non solo in virtù del diritto esclusivo, ma anche perché consente di ottenere una posizione dominante sul mercato, utili sugli investimenti e profitti supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (royalty). Si tratta di un importantissimo asset a livello aziendale (rilevante anche in sede di bilancio), che può peraltro contribuire all'immagine positiva dell'azienda.

Ecco perché è fondamentale munirsi di un marchio registrato, quantomeno nei Paesi di maggiore interesse commerciale e in quelli a maggiore tasso di contraffazione (che spesso coincidono con i Paesi commercialmente emergenti).

In mancanza di registrazione, si corre tutta una serie di rischi. Anzitutto, l'uso da parte di concorrenti e/o contraffattori di marchi confondibili con il proprio comporta il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa l'origine dei rispettivi prodotti e servizi, con conseguente possibile diminuzione delle vendite.

Inoltre, se non si deposita il proprio marchio, un contraffattore o un concorrente potrebbe farlo per primo. Accade spesso, infatti, che i contraffattori, venuti a conoscenza in vario modo dell'esistenza di un determinato marchio, procedano al deposito nel proprio Paese prima dell'avente diritto. Il che può ostacolare non solo la registrazione del marchio da parte dell'avente diritto, ma anche il suo utilizzo. Il contraffattore, avendo depositato per primo, potrebbe paradossalmente agire contro l'avente diritto. In pratica, ciò significa rischiare di essere tagliati fuori da alcuni mercati commercialmente rilevanti (basti citare la Cina Popolare), a meno di non sottostare a veri e propri ricatti da parte del contraffattore, versando somme anche molto elevate per ottenere la cessione del marchio.

Non da ultimo, esiste il rischio di subire un danno alla propria immagine, nella misura in cui il proprio marchio sia usato per contrassegnare prodotti o servizi di scarsa qualità.

Per estendere la registrazione del proprio marchio all'estero, viene in aiuto la possibilità di depositare il marchio non solo a livello nazionale (nei singoli Paesi di proprio interesse), ma anche a livello comunitario e/o internazionale.

Infatti, mentre a livello nazionale occorre necessariamente procedere mediante singole domande nei vari Paesi e nel rispetto delle specifiche normative nazionali, a livello comunitario si può effettuare un'unica registrazione presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, con

sede ad Alicante), valida in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Inoltre, a livello internazionale, per i Paesi che aderiscono agli accordi di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, si può procedere con un unico deposito presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra). Tale sistema consente, tra gli altri vantaggi, un considerevole risparmio in termini di costi.

Marchio comunitario



Nell'Unione Europea, il metodo più efficiente per ottenere una protezione adeguata è certamente il deposito di un marchio comunitario. Con un unico deposito si ottiene infatti la tutela tutti gli Stati membri dell'Unione, ad un costo ragionevole.

Ad oggi l'UAMI (ente comunitario competente, tra l'altro, per la registrazione e l'amministrazione dei marchi comunitari) ha registrato più di un milione di marchi per conto di centinaia di migliaia di imprese del mondo intero, una cifra che ogni anno cresce rapidamente. In caso di eventuale futuro allargamento dell'Unione Europea, un marchio comunitario registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso al nuovo territorio allargato, senza la necessità di presentare domanda o di pagare ulteriori tasse.

Il marchio comunitario registrato ha una durata iniziale di 10 anni e può essere rinnovato indefinitamente, per periodi consecutivi di 10 anni.

Al marchio comunitario si applica un sistema giuridico unitario, che fornisce una protezione solida e uniforme in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Il sistema del marchio comunitario registrato consiste in una semplice procedura di registrazione, che si caratterizza per il deposito di un'unica domanda; per l'uso di un'unica lingua per il deposito; per la presenza di un unico centro amministrativo che gestisce un unico fascicolo; per la possibilità di effettuare un unico pagamento.

Il marchio comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo nei 27 Stati membri dell'Unione Europea e di vietarne a terzi, salvo proprio consenso, l'utilizzazione di un segno identico o simile per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

In particolare, il titolare può vietare a terzi non autorizzati: l'apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti o sul loro confezionamento; l'offerta, l'immissione in commercio o l'immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato; l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del marchio comunitario registrato; l'importazione o l'esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato; l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Se un terzo non autorizzato intraprende una qualsiasi di queste attività, commette una violazione del diritto esclusivo del titolare.

Il titolare di un marchio comunitario può agire contro tali infrazioni avvalendosi degli strumenti espressamente previsti per le controversie in tema di contraffazione e di validità dei marchi comunitari di cui all'RMC, in particolare:

- tramite opposizione/azione di nullità avanti l'UAMI oppure avanti i Tribunali nazionali dei marchi comunitari, contro la domanda/registrazione di marchio posteriore;
- presentando richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell'Unione europea. Questa procedura amministrativa permette ai titolari di un marchio comunitario

registrato di ottenere alle autorità doganali dell'UE il sequestro, durante i controlli svolti, prodotti che si sospetta siano stati contraffatti.

Marchio internazionale



Mentre il marchio comunitario è un sistema unitario, gli accordi di Madrid delineano un sistema internazionale, grazie al quale, con il deposito di un'unica domanda, si può ottenere la tutela del marchio in tutti gli Stati che si desiderano, tra quelli aderenti all'Accordo e/o al Protocollo di Madrid.

Tale strada consente un notevole risparmio di costi, rispetto al deposito di singole domande avanti ai singoli Uffici marchi e brevetti dei Paesi prescelti; oltre alla possibilità di depositare un'unica domanda, usufruendo di un sistema di gestione centralizzato.

Il marchio internazionale altro non è che un fascio di marchi. Uno di essi deve necessariamente essere scelto come base, gli altri sono le "designazioni".

Per "costruire" un marchio internazionale, occorre prima depositare la domanda di marchio di base (per esempio, di un marchio nazionale italiano, piuttosto che di un marchio comunitario), dopodiché, entro i successivi 6 mesi, depositare la domanda internazionale avanti l'OMPI.

La tutela internazionale retroagisce alla data di deposito della domanda a livello comunitario.

In seguito è anche possibile designare ulteriori Paesi rispetto a quelli scelti in origine, sempre con notevole risparmio in termini di tasse: in questo caso, però, la data di tutela sarà quella della designazione successiva, non la data della domanda di base.

La portata della protezione ottenuta attraverso il marchio internazionale, nei territori designati, è identica a quella che si ottiene attraverso il deposito diretto presso i singoli Uffici Marchi e Brevetti.

Flash su alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea



Leno Merken case: l'onere di utilizzo uso del marchio comunitario registrato.

È sufficiente usare il proprio marchio in un solo Stato membro, perché lo si possa considerare "genuinamente" utilizzato a livello comunitario? È questo il problema affrontato dalla Corte Di Giustizia nel recente caso Leno Merken.

Il titolare di un marchio comunitario registrato ha infatti l'onere, entro cinque anni dalla registrazione, di farne un uso serio ed effettivo nella Comunità, per i prodotti e/o i servizi per cui il marchio è registrato. L'uso non può essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni (art. 15 Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009).

Se il titolare non ottempera a tale onere e non vi sono ragioni legittime per il mancato uso o per la sospensione dell'uso, il marchio può essere cancellato, su iniziativa di qualsiasi soggetto terzo – in particolare, tramite azione di decadenza presentata all'UAMI, oppure su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione (art. 51 Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009).

Ciò premesso, ci si è chiesti più volte quale sia la portata territoriale dell'uso richiesto, per ottemperare all'onere di utilizzare il proprio marchio comunitario. In particolare, perché il marchio possa considerarsi utilizzato a livello

comunitario, basta utilizzarlo – seriamente ed effettivamente - in un solo Stato membro? Oppure la portata territoriale dell'uso sul mercato deve estendersi a più di uno Stato membro, se non a tutta la Comunità?

Nel caso C-149/11 'Leno Merken', alla Corte di Giustizia è stato appunto richiesto di dare una risposta a tale quesito e in particolare di stabilire se la valutazione sulla "genuinità" dell'uso a livello comunitario debba prescindere o meno dalla portata territoriale dell'utilizzo sul mercato.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 19 dicembre 2012, ha stabilito che:

- i. i confini degli Stati membri sono un dato di per sé irrilevante ai fini della valutazione sulla genuinità dell'uso del marchio nella Comunità;
- ii. un marchio è da considerarsi "genuinamente" utilizzato, secondo quanto prescritto dal Regolamento, quando l'uso avviene in maniera coerente con la propria funzione essenziale e con il fine di mantenere o creare scambi di mercato nell'ambito dell'Unione Europea, con riguardo ai prodotti o servizi rivendicati dal marchio;
- iii. dunque, per valutare se un marchio è utilizzato "genuinamente", occorre piuttosto tenere conto di tutte le circostanze del caso, incluse le caratteristiche del tipo di mercato, la natura dei prodotti e servizi rivendicati, la scala commerciale dell'uso, la portata territoriale dell'uso sul mercato comunitario, la sua frequenza e regolarità.

Di fatto, pertanto, non è detto che l'uso genuino in un solo Stato membro sia sufficiente per considerarsi uso genuino del marchio a livello comunitario. Dipende da tutte le circostanze del caso, che dovranno valutarsi di volta in volta.

Caso C-561/11-1, Fédération Cynologique internationale c/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza: non basta la registrazione di un marchio comunitario per essere immuni da azioni di contraffazioni

Nel caso in oggetto, instaurato avanti la Commercial Court n. 1 di Alicante e la Community Trade Mark Court n. 1, è stato richiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi preliminarmente sul seguente quesito: il titolare di un marchio comunitario registrato può azionarsi soltanto contro l'uso nel commercio, da parte di un soggetto terzo, di un marchio identico o simile al proprio (tramite un'azione di contraffazione), senza necessariamente dover prima ottenere la nullità del marchio posteriore registrato dal soggetto terzo (tramite un'azione di nullità)? Una cosa è infatti l'azione di nullità, con la quale si mira ad invalidare una registrazione di marchio successiva: se l'azione ha successo, l'effetto è la cancellazione della registrazione di marchio posteriore; altra cosa è l'azione di contraffazione, volta ad inibire l'uso di fatto, nel mercato, del marchio successivo.

La Corte di Giustizia si è anzitutto soffermata sull'art. 9 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 (Diritti conferiti dal marchio comunitario):

1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

La norma non distingue a seconda che il terzo sia titolare o meno di un marchio comunitario. Pertanto, è attribuito al titolare di un marchio comunitario il diritto esclusivo di vietare a qualsiasi soggetto terzo di utilizzare nel commercio, senza preventivo consenso, qualsiasi segno confondibile.

D'altro lato, l'articolo 54 del Regolamento (Preclusione per tolleranza) stabilisce che:

"Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede."

Dalla lettura di tale norma emerge come prima del termine di acquiescenza di 5 anni, sia certamente possibile e domandare la nullità del marchio posteriore, e opporsi all'uso nel mercato (congiuntamente o disgiuntamente).

Le due azioni (di nullità e di contraffazione) hanno sì natura diversa, ma ciò non comporta l'onere per il titolare di avviare l'una dell'altra (né tantomeno di ottenere una decisione favorevole nell'una prima che nell'altra).

La Corte di Giustizia ha dunque confermato, con decisione del 21 febbraio 2013, che il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario gli consente di vietare l'uso da parte di terzi di un marchio confondibile, senza il bisogno di ottenere prima che sia

dichiarata la nullità del marchio successivo, laddove registrato.

Di fatto, dunque, non basta ottenere la registrazione di un marchio comunitario per essere immuni da azioni di contraffazioni: tale era stato invece, per anni, l'orientamento del Tribunal Supremo Español, ora ribaltato dalla Corte di Giustizia UE.

CANALE DESIGN

Il design gastronomico

Passiamo ora a un argomento decisamente più "dolce".

Si sente sempre più spesso parlare di design di prodotti gastronomici.

A monte vi è il fenomeno del "food design", vale a dire la disciplina del design industriale che si occupa dell'ideazione e progettazione di alimenti, o parti di prodotti alimentari complessi.

Si tratta di una disciplina a ben vedere applicata sin dalla preistoria, ma che in tempi recenti ha assunto le proporzioni di un vero e proprio fenomeno.

A differenza di metodi empirici legati ad un prodotto alimentare finito, ma in mancanza di un progetto tecnico precedente, il food design si avvale di studi progettuali e ricerche tecnologiche ed alimentari che precedono la produzione.

Il risultato sono manufatti di uso alimentare che, salvo per le materie prime utilizzate e per la finalità del prodotto stesso, del tutto identici a un vero e proprio prodotto di disegno industriale, sia per quanto riguarda il percorso progettuale, sia per quanto riguarda il processo produttivo. Anche l'imballaggio ha assunto un ruolo determinante nella presentazione del prodotto progettuale.

Non vi sono dubbi circa la possibilità di tutelare tramite la registrazione di un disegno/modello anche i manufatti di food design, nonché gli imballaggi.

Come abbiamo visto, infatti, oggetto di tutela del design è la forma esterna del prodotto.

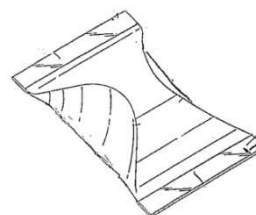
Nulla vieta che si tratti di un prodotto alimentare.

Molto interessante, al riguardo, l'intervento dell'Avv. Benjamin Fontaine, nel corso di una conferenza tenutasi presso l'UAMI, in occasione del decennale della nascita del design comunitario.

Il collega si è focalizzato sul tema "chocolate & design" (*Ce qui est beau est bon*), ma le considerazioni svolte sono estendibili a tutti i manufatti di food design. Vediamo in sintesi i punti principali dell'intervento.

Il Regolamento sul design comunitario (Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari), prevede la tutela:

del packaging;



delle macchine o dei meccanismi per la produzione o il consumo del cioccolato;

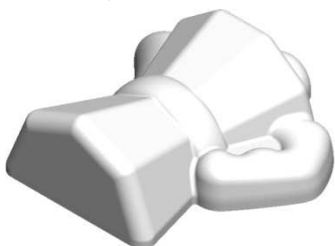


del prodotto di cioccolato, in quanto tale



Presupposti per la tutela sono, tra l'altro:

- la validità di disegni/modelli che incorporano prodotti già noti in altri settori;



- la non contrarietà all'ordine pubblico e/o alla morale pubblica.

Nei casi in cui il packaging non presenti di per sé spiccata originalità, la tutela avrà per oggetto gli aspetti dotati di maggiore capacità distintiva, come per esempio il disegno sulla confezione:



Durante l'uso ordinario del prodotto, dovrà rimanere visibile la forma oggetto di tutela:



E ora passiamo ad un'annosa questione. Se si vuole tutelare la forma di un prodotto, in alcuni casi, in alternativa alla registrazione come disegno/modello, è possibile optare per la registrazione come *marchio tridimensionale*. Come scegliere tra le due diverse forme di tutela ?

Bisogna tenere conto in primo luogo delle differenze, a livello giuridico, tra i rispettivi sistemi di tutela.

La differenza consiste principalmente in questo: la registrazione di un marchio tridimensionale protegge il carattere distintivo del *segno* rispetto agli altri segni esistenti, utilizzato per contraddistinguere i prodotti o servizi rivendicati. Nel vedere il marchio, il consumatore ricondurrà il segno ad una data impresa: con ciò il marchio adempirà alla propria funzione di indicatore d'origine. ; D'altro lato, la registrazione come disegno o modello protegge la novità e il carattere individuale della *forma/aspetto esteriore di un prodotto*, di per sé considerata.

Una forma nuova, molto insolita o originale, non potrà essere registrata come marchio comunitario se non soddisfa la condizione di essere un segno distintivo per i prodotti o servizi in relazione ai quali è stata presentata la relativa domanda.

D'altro lato, un prodotto che rechi un disegno o modello commercializzato per anni prima della domanda di registrazione, potrà essere registrato come disegno o modello, ma con la possibilità che sia dichiarato nullo, su richiesta di terzi interessati, per mancanza del requisito della novità.

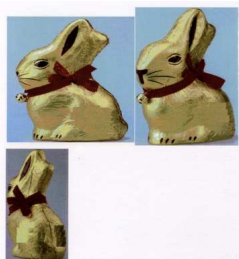
Infatti, il requisito della novità (intesa nel senso mancata divulgazione anteriore) non si

applica ai marchi comunitari, mentre quello del carattere distintivo non si applica ai disegni e modelli.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che un marchio non è soggetto ad alcun limite massimo di durata della tutela (può essere rinnovato all'infinito per periodi di dieci anni), mentre il disegno o modello comunitario registrato ha una durata massima di 25 anni dalla data della domanda di registrazione.

Per decidere se per uno specifico prodotto sia preferibile la tutela come disegno/modello piuttosto che come marchio tridimensionale, occorrerà tenere conto di tutti i suddetti parametri, applicati alle particolarità del caso.

In alcuni casi la scelta può essere difficile. Si pensi ai seguenti esempi:



CANALE ATTUALITÀ

IMPORTANTE: ancora disponibili le agevolazioni per la registrazione di marchi e/o disegni/modelli all'estero

Si tratta di un ottimo momento per procedere alla registrazione del proprio marchio e/o dei propri disegni/modelli all'estero.

Infatti, sono ancora disponibili i fondi stanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, per favorire la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale da parte di piccole e medie imprese.

Grazie a tale iniziativa, è tuttora possibile ottenere il **rimborso di una somma sino all'80% delle spese ammissibili sostenute (sia onorari che tasse), per il deposito di un marchio comunitario e/o internazionale**. Per ulteriori informazioni, si veda il link

<https://www.progetto-tpi.it/P42A15C3S1/Bando-e-modulistica.htm>.

Sono altresì tuttora disponibili i fondi stanziati per favorire il deposito di nuovi disegni/modelli da parte di piccole e medie imprese, oggetto del programma ministeriale di incentivi per il design (Avviso pubblico reperibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 179 - Serie Generale del 3 agosto 2011).

È dunque possibile ottenere una serie di **premi per il deposito di nuovi disegni e modelli in Italia, a livello comunitario ed internazionale**

In particolare, **il premio** è stabilito con riferimento ai Paesi nei quali è stata depositata la domanda di registrazione, secondo i seguenti criteri:

- a) deposito di domanda di registrazione in Italia: euro **1.000**;
- b) deposito di domanda di registrazione comunitaria: premio di euro **1.000**;
- c) deposito di domanda di registrazione in Paesi al di fuori dell'UE:
 - c.1) deposito di domanda di registrazione in un paese extra UE: euro **1.500**;
 - c.2) deposito di domanda di registrazione da due fino a cinque paesi extra UE: premio complessivo euro **3.000**;
 - c.3) deposito di domanda di registrazione in più di cinque paesi extra UE: premio complessivo euro **4.000**;
- d) bonus addizionale per la domanda di registrazione depositata negli Stati Uniti d'America: euro **1.500**;
- e) bonus addizionale per la domanda di registrazione depositata in Cina: euro **1.500**.

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Fax: +391782288257

Tel.: 02-39981383
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it
Cell.: 349-0818124

I premi per i depositi di domanda di registrazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono cumulabili.

Per ulteriori informazioni, si veda il link
<http://www.incentividesign.it/>



Copyright 2013

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.