

## *Design & trademark*

### *News*



In questo numero:

#### **Editoriale**

**Pg. 1**

#### **CANALE ATTUALITÀ**

DONALD TRUMP SI AGGIUDICA (ANCHE)  
UN'IMPORTANTE VITTORIA IN CINA IN  
UN CASO DI TRADEMARK SQUATTING,  
PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO  
"TRUMP"

**Pg. 1**

#### **CANALE MARCHI**

REGOLAMENTO MODIFICATIVO  
MARCHIO UE

**Pg. 3**

#### **CANALE DESIGN**

TRIB. ROMA SEZ. SPECIALIZZATA IN  
MATERIA DI IMPRESE, SENT. 05-01-  
2015: SULLA CONTRAFFAZIONE DI  
ALCUNI CAPI DI ABBIGLIAMENTO A  
MARCHIO DESIGUAL

**Pg. 6**

#### **FLASH NEWS**

**Pg. 8**

Nel canale attualità troverete una notizia sul successo ottenuto dal neo eletto Presidente U.S.A. in un caso di "trademark squatting" in Cina, in relazione alla registrazione come marchio del cognome "Trump".

Nel canale marchi, commentiamo il Regolamento modificativo sul marchio dell'Unione Europea, che ha innovato sotto molti aspetti sostanziali la disciplina dell'ormai ex marchio comunitario.

Nel canale design, abbiamo selezionato una sentenza del Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di impresa, sulla contraffazione di alcuni capi di abbigliamento a marchio Desigual.

Da ultimo, alcune brevi notizie flash.

#### **CANALE ATTUALITÀ**

**DONALD TRUMP SI AGGIUDICA  
(ANCHE) UN'IMPORTANTE  
VITTORIA IN CINA, IN UN CASO DI  
TRADEMARK SQUATTING, PER LA  
REGISTRAZIONE DEL MARCHIO  
"TRUMP"**



Dopo pochi giorni dalla vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca, il neo Presidente U.S.A. si è assicurato anche un importante successo in un'annosa

vertenza legale in Cina Popolare, avente ad oggetto la registrazione come marchio del cognome Trump.

In Cina, esistono diversi marchi registrati "Trump": 53 per la precisione, di cui solo 21 appartengono al neo Presidente U.S.A. Quelli registrati a nome di soggetti terzi hanno per oggetto i prodotti e i servizi più svariati, dai prodotti per acquari, agli esplosivi, alle carte da poker, alle racchette da tennis.

Mr. Donald Trump aveva domandato la registrazione del proprio cognome come marchio nel 2006, per una serie di servizi, tra cui servizi di real-estate. Nel 2009, la domanda era stata respinta dall'Ufficio Marchi e Brevetti cinese, per la presenza di alcuni marchi anteriori confondibili, registrati da soggetti terzi.

È purtroppo ben nota la prassi del "trademark squatting", praticata da moltissime imprese e persone fisiche cinesi. In che cosa consiste tale pratica? Il meccanismo è semplice. Gli "squatter" domandano la registrazione in Cina Popolare di marchi più o meno noti di imprese straniere, che non abbiano provveduto a registrarli in Cina; anticipando le imprese straniere, i marchi degli "squatter" cinesi impediscono di fatto, alle imprese straniere, di ottenere la registrazione del marchio ed altresì di utilizzarlo lecitamente in Cina Popolare. Paradossalmente, infatti, l'uso del marchio in Cina, da parte dell'impresa straniera, costituirebbe contraffazione del marchio anteriore registrato dallo

squatter cinese. A quel punto, per gli squatter è gioco facile domandare cifre esorbitanti alle malcapitate imprese straniere, come corrispettivo per cedere loro il marchio. Nel 2012, per esempio, Apple Inc. ha pagato 60 milioni di dollari ad una società cinese, come corrispettivo per riappropriarsi del marchio iPad.

E nella trappola del trademark squatting è caduto anche Mr. Trump. Tale sig. Dong Wei aveva ottenuto, prima di Donald Trump, la registrazione del marchio "Trump" per una serie di servizi, tra "construction-information services", che essenzialmente sono servizi di real estate. Tali servizi non erano coperti dagli altri marchi registrati da Mr. Trump.

La presenza del marchio anteriore del sig. Wei, aveva portato al rigetto della domanda di registrazione presentata successivamente da Mr. Trump, che aveva presentato ricorso prima avanti al SAIC, poi avanti il Tribunale Popolare di Primo Grado di Pechino, sostenendo la malafede di Dong Wei. I ricorsi erano stati tutti rigettati, l'ultimo, con decisione del 18 maggio 2015 (un mese prima che Mr. Trump annunciasse la propria candidatura alla Casa Bianca).

Il sig. Dong Wei aveva sostenuto la propria buona fede, facendo leva sul fatto che quando aveva domandato la registrazione del marchio "Trump", nel 2006, nessuno in Cina conosceva Donald Trump.

Ma, come abbiamo notato tutti, Mr. Trump certamente non è un soggetto che

demorde facilmente. Ha infatti ridepositato una domanda di registrazione per il marchio "Trump". E questa volta, la domanda di registrazione del neo eletto Presidente U.S.A., è stata provvisoriamente approvata. In questa occasione, l'Ufficio Marchi e Brevetti cinese non ha ritenuto ostativi alla registrazione i marchi anteriori degli squatter, gli stessi che prima, invece, avevano cagionato il rifiuto. Il SAIC non ha voluto fornire commenti sulla vicenda; in particolare non ha voluto rispondere a domande sul se la neo elezione di Donald Trump alla Casa Bianca abbia in qualche modo condizionato questo "revirement" dell'Ufficio Marchi locale.

Fatto sta, che se nessuno depositerà opposizioni/obiezioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio sul bollettino, il marchio del neo Presidente U.S.A. passerà a registrazione.

La morale della notizia è che - soprattutto se non si è Presidenti del più potente Paese del mondo - qualora il mercato cinese sia di interesse per la propria impresa, è raccomandabile tutelarsi domandando la registrazione del proprio marchio in Cina il prima possibile.

Fonte:

<http://www.wsj.com/articles/donald-trump-scores-legal-win-in-china-trademark-dispute-1479169494>, The wall street Journal

## CANALE MARCHI

### REGOLAMENTO      MODIFICATIVO MARCHIO UE



Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento sul marchio comunitario, è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Il nome dell'Ufficio è ora "Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale" (EUIPO), non più "UAMI"; e il marchio comunitario si chiama ora "marchio dell'Unione Europea".

Il regolamento modificativo, pubblicato il 24 dicembre 2015 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri UE, apporta una serie di modifiche sostanziali alla disciplina del marchio dell'Unione Europea. Alcune modifiche entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento modificativo, altre dopo 21 mesi. Forniamo di seguito una sintesi delle principali modifiche, per temi.

#### ***Modifiche che entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del regolamento modificativo***

#### **Procedura d'esame:**

- si chiarisce l'impatto della decadenza di un marchio anteriore sul quale si basa una rivendicazione di priorità, che ora

- dipenderà dalla data di decorrenza della decadenza;
- si stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di terzi, contro la registrazione di una domanda di marchio UE, coincide con il termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, con l'adozione della decisione finale sull'opposizione;
  - si prevede espressamente il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa, in qualsiasi momento prima della registrazione.

### **Impedimenti assoluti alla registrazione:**

- i segni funzionali (ad esempio, colore o suono) sono ora soggetti agli stessi divieti applicati ai marchi di forma;
- sono chiariti i divieti relativi alle denominazioni d'origine protette (DOP), alle indicazioni geografiche protette (IGP) e ad altri titoli di proprietà intellettuale;
- **non saranno più ammessi disclaimer:** vale a dire, se si vuole domandare la registrazione di un marchio complesso, costituito da vari elementi verbali e/o figurativi, di cui alcuni non distintivi (per esempio perché descrittivi dei prodotti/servizi rivendicati), non si potrà più rinunciare ai diritti esclusivi sugli elementi non distintivi, per prevenire o superare eventuali obiezioni;

- viene codificata la prassi attuale in materia di procedure di nullità sulla base di impedimenti assoluti, limitandone l'esame alle argomentazioni e ai motivi presentati dalle parti.

### **Procedure di opposizione e annullamento:**

- il periodo di opposizione contro le registrazioni internazionali che designano l'UE comincerà a decorrere a partire da un mese dopo la data di pubblicazione;
- sono introdotte alcune modifiche riguardo le domande riconvenzionali dinanzi ai tribunali dei marchi dell'UE. I Tribunali dei marchi dell'UE non procederanno all'esame delle domande riconvenzionali fintanto che la parte interessata o il Tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata;
- il Regolamento modificativo impone all'Ufficio l'obbligo di informare il Tribunale dei marchi dell'UE in merito a eventuali precedenti domande di decadenza o di dichiarazione di nullità presentate dinanzi all'Ufficio.

### **Impedimenti relativi alla registrazione:**

- si introduce un motivo di opposizione e annullamento separato specifico, sulla base delle denominazioni d'origine

protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

- cambia una delle date per la determinazione dell'obbligo di presentare la prova dell'uso e la determinazione del periodo di riferimento. La data di riferimento sarà ora la data del deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE contestata, anziché la data della sua pubblicazione.

#### **Procedura di ricorso:**

- si elimina la revisione interlocutoria nei procedimenti inter partes, al fine di ridurre la durata complessiva della procedura di ricorso in tali casi;
- sono inserite talune disposizioni volte a chiarire e codificare la prassi attuale relativa ai ricorsi complementari e alla data di decorrenza delle decisioni della commissione di ricorso.

#### **Designazione di prodotti e servizi:**

- il regolamento modificativo codifica la prassi attuale per i marchi depositati dopo la sentenza nella causa C-307/10 «IP Translator» (l'oggetto della tutela si estende solo a ciò che è coperto dal significato letterale dei termini usati in sede di domanda);
- si estende tale prassi ai marchi depositati prima della sentenza, concedendo ai titolari un periodo transitorio di sei mesi per adeguare la specificazione dei marchi alla loro

intenzione originaria al momento del deposito.

#### ***Modifiche che entrano in vigore 21 mesi dopo la pubblicazione del regolamento modificativo***

##### **Rappresentazione grafica:**

- è soppresso il requisito della rappresentazione grafica, ai fini della registrazione. Ciò significa che, a partire dal 1° ottobre 2017, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva;
- prima dell'entrata in vigore di questa disposizione del regolamento modificativo, l'Ufficio fornirà agli utenti informazioni sui mezzi e formati alternativi considerati conformi alla nuova disposizione.

##### **Marchi di certificazione UE:**

- **sono introdotti i marchi di certificazione dell'Unione europea (UE)**, un nuovo tipo di marchio al livello dell'UE, sebbene esistano già in alcuni sistemi nazionali di proprietà intellettuale;
- i marchi di certificazione consentono a un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i

servizi che soddisfano i requisiti di certificazione: di fatto assolvono ad una funzione di garanzia di qualità.

Sono infine introdotte alcune modifiche procedurali.

## **CANALE DESIGN**

### **TRIB. ROMA SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE, SENT. 05-01-2015: SULLA CONTRAFFAZIONE DI ALCUNI CAPI DI ABBIGLIAMENTO A MARCHIO DESIGUAL**



Vediamo ora una sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di imprese, che ha ribadito alcuni principi molto importanti, in tema di tutela dei modelli industriali non registrati. Parliamo dei capi a marchio Desigual, brand conosciuto ed apprezzato in tutta Europa, Italia compresa.

Nel 2009, il gruppo svizzero I. GmbH, titolare del marchio Desigual e licenziatario esclusivo dei diritti di sfruttamento sui modelli, rinvenne presso

diversi negozi, sia in Italia che all'estero, numerosi capi di abbigliamento ad imitazione e plagio, a suo dire, dei modelli Desigual.

I. GmbH agì dunque in giudizio – sia in sede cautelare che di merito - contro M. S.r.l., dalla quale provenivano i prodotti, per la contraffazione dei capi; e per avere la convenuta depositato una serie di domande di design comunitario aventi ad oggetto i modelli Desigual - registrazioni, secondo, il gruppo svizzero, effettuate in malafede -.

Il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di imprese, con sentenza del 5 gennaio 2015 ha confermato la fondatezza delle domande di parte attrice e dunque l'efficacia dei provvedimenti già concessi al gruppo svizzero in sede cautelare, con ordinanza del 7 agosto 2010 (ad esito di reclamo). Si noti che I. GmbH aveva invocato sia la tutela di diritto di autore, che l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, che la protezione dei propri capi come modelli industriali *non* registrati - non avendo mai domandato la registrazione come modelli industriali dei capi a marchio Desigual - .

I passaggi più importanti della sentenza sono i seguenti.

- 1.** I modelli a marchio Desigual, secondo il Tribunale di Roma, possiedono tutti i requisiti per accedere alla tutela come modelli non registrati, secondo il dal Regolamento CE n. 6/2002: novità,

carattere individuale e avvenuta divulgazione. Con riferimento in particolare al "**carattere individuale**", il Tribunale di Roma ha fatto proprio il principio per cui il grado di originalità richiesta va riconosciuto anche a forme che, ancorché prive di carattere distintivo assoluto, risultino comunque sufficientemente individualizzanti e significative di una particolare modalità espressiva e stilistica. Pertanto, si è ritenuto che la particolare combinazione degli elementi cromatici, dei materiali utilizzati, dei motivi ornamentali applicati ai modelli Desigual, conferisse agli stessi "*un aspetto particolare, inconsueto e originale, tale da richiamare l'attenzione dell'utilizzatore informato e da consentirgli di distinguerli da tutti gli altri modelli presenti sul mercato*".

**2.** Si ha comunque identità, se i disegni e modelli a confronto **differiscono soltanto per dettagli irrilevanti**. In applicazione di tale principio, per alcuni dei modelli a confronto, il Tribunale di Roma ha ritenuto vi fosse identità, differenziandosi solo per dettagli irrilevanti. Per altri modelli a confronto, in difetto d'identità, il Tribunale di Roma ha comunque accertato e dichiarato la contraffazione, in quanto l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato non differiva dalla impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore dai modelli divulgati anteriormente.

**3.** Solo per alcuni dei modelli a confronto, il Tribunale di Roma ha escluso la contraffazione, perché i modelli successivi riprendevano una parte soltanto dei motivi decorativi presenti nei modelli Desigual. Al riguardo, la sentenza ha richiamato la giurisprudenza sui disegni o modelli originali in quanto frutto della **nuova combinazione di elementi noti** (cfr. Cass. 87/3110); per cui l'impressione complessiva di dissomiglianza suscitata nell'utilizzatore informato può derivare dall'applicazione al prodotto di elementi estetici sconosciuti o dalla nuova combinazione di elementi noti (Trib. Napoli, 11.12.2003; Trib. Venezia 227/2004). Secondo il Tribunale di Roma, in alcuni dei modelli successivi della convenuta, si rinveniva una nuova combinazione di elementi noti, la quale produceva nell'utilizzatore informato una sensazione di dissomiglianza rispetto ai modelli in comparazione. Per questi modelli, la contraffazione è stata esclusa.

**4.** Sulla **concorrenza sleale**: il Tribunale ha riconosciuto anzitutto l'**illecito confusorio** ex art. 2598 primo comma n. 1 c.c., evidenziando che "*il consumatore rileva più le somiglianze che le differenze*". È stata inoltre riconosciuta la **concorrenza sleale per imitazione servile**, "*non avendo adottato, la M., nei tre capi di abbigliamento in esame alcun significativo elemento di*



*differenziazione nella scelta e nell'abbinamento dei materiali, dei colori, dei tessuti, nel taglio e nelle relative rifiniture".*

È stata accertata altresì la **concorrenza sleale per appropriazione di pregi**, data la *"sistematica attività agganciamento alla notorietà dei prodotti e del marchio Desigual al solo fine di trarne indebito vantaggio all'interno dello stesso mercato, approfittando del frutto della creatività e degli investimenti effettuati da Desigual".*

**5. Non è stata invece riconosciuta la tutela di diritto di autore sui capi a marchio Desigual.** Al riguardo, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, *"pur dovendosi riconoscere il carattere creativo e originale dei modelli Desigual ..."* e pur *"potendosi apprezzare l'originalità degli accostamenti di fantasie colori, non è tuttavia ravvisabile negli stessi una qualità estetica talmente pregnante da trascendere la funzione dei modelli stessi e da assimilarli alle opere delle arti figurative".*

Non è stato di fatto riconosciuto ai capi alcun particolare *"valore artistico"*, motivo per cui, secondo il Tribunale di Roma, *"non può essere riconosciuto agli attori il diritto di esclusiva allo sfruttamento patrimoniale degli stessi modelli in base al diritto d'autore".*

Ricordiamo infatti che le opere del disegno industriale, di cui all'art. 2, n. 10 legge n. 633 del 1941, sono tutelate

dal diritto di autore solo se hanno sia carattere creativo che appunto *"valore artistico"*, diversamente da quanto richiesto per gli altri genere di opere tutelate dal diritto di autore.

**6.** In punto di risarcimento danni, il Tribunale di Roma ha riconosciuto a parte attrice non solo la **retroversione dell'utile netto**, per un importo di Euro 180.500,00; ma anche, in via equitativa, il **danno da concorrenza sleale** ex art. 2600 cod. civ. (sviamento di clientela e perdita di quote di mercato) e la voce di danno correlata allo **svilimento del marchio** e dei disegni e modelli Desigual contraffatti, nonché il **danno morale** subito. In totale, dunque, la convenuta è stata condannata a risarcire i danni per la somma onnicomprensiva di Euro 240.500,00.

## FLASH NEWS

- ✓ Il 1 gennaio 2017 entrerà in vigore la 11a edizione della Classificazione Internazionale di Nizza per i Prodotti e i Servizi ai fini della Registrazione di Marchi (Classificazione di Nizza). L'11a edizione, approvata da un Comitato di esperti, introdurrà 334 nuovi termini, emendamenti a ben 15 titoli di classi e 22 note esplicative.
- ✓ Nell'ambito del sistema internazionale di registrazione dei marchi tramite OMPI, sono cambiate le tasse di registrazione in Giappone: si veda il link



[http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid\\_2016\\_35.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_35.pdf).

- ✓ Il Sultanato del Brunei (Brunei Darussalam) ha aderito al Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Chi desiderasse tutelare il marchio in tale Paese, a partire dal 6 gennaio 2017 (data in cui l'adesione entrerà in vigore), non dovrà più necessariamente passare per il deposito della domanda di registrazione a livello nazionale: si potrà usufruire del sistema di registrazione internazionale.



Copyright 2016

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.