



Associazione internazionale
per la protezione della proprietà intellettuale
Gruppo Italiano

Anno 2016, numero 1-2, 6 giugno 2016

EDITORIALE

Settembre sta arrivando.

I lettori più attenti al mondo delle serie televisive avranno colto nel titolo di questo editoriale un richiamo al monito "*L'inverno sta arrivando*" che segna l'inizio della saga de "*Il Trono di Spade*". In quel caso l'evento che sopraggiunge è un inverno secolare destinato a segnare le sorti dei protagonisti del mondo fantastico immaginato da R.R. Martin.

Nel nostro caso l'evento che ci prepariamo ad affrontare si snoderà in pochi giorni (**dal 16 al 20 settembre 2016**); sarà – confidiamo - molto meno cruento ma altrettanto importante per l'evoluzione della proprietà intellettuale in Italia.

La nostra Associazione ospiterà infatti il Congresso mondiale di AIPPI, un evento che manca dall'Italia dal 1969. Da allora è trascorso quasi mezzo secolo, nel corso del quale è cambiata la proprietà intellettuale, i professionisti che se ne occupano ed anche il nostro Paese.

Il Congresso costituisce una occasione imperdibile per mostrare al mondo la cifra e la portata di questo cambiamento. Anche per questo non possiamo permetterci di essere disattenti verso la vetrina che andiamo costruendo, che metterà tutti quanti noi, ed il nostro Paese, sotto i riflettori.

I segnali che giungono dall'andamento delle iscrizioni, aperte dallo scorso me-

se di aprile, sono estremamente incoraggianti.

Il gruppo di lavoro che supporta il Comitato Organizzatore (OC) sta facendo grandi cose e perfeziona giorno per giorno le iniziative destinate a rendere il Congresso memorabile.

Neppure la più strenua dedizione di pochi può tuttavia raggiungere i risultati che possono essere conseguiti dall'impegno di ciascuno, che dovrebbe andare oltre il semplice invito ad amici e colleghi a partecipare al Congresso.

L'esperienza dei partecipanti sarà infatti indimenticabile, con le conseguenti ricadute positive per il mondo della proprietà intellettuale in Italia, solo se ciascuno di noi sarà capace di farsi carico, sia pure in piccola parte, dell'evento, in cui tutti dovremo svolgere il ruolo di attenti padroni di casa. Di qui l'invito a impiegare i mesi, anzi i giorni, che ci separano dal Congresso per prendere confidenza con il programma (<http://www.aippi2016.it/wp/programme/>), individuare gli aspetti, eventi o attività che più si prestano ad un vostro contributo diretto, coordinando poi il vostro intervento con l'OC (i cui membri sono in <http://www.aippi2016.it/wp/congress-organising-committee/>).

Abbiamo la possibilità, di qui a settembre, di costruire insieme un evento memorabile: cogliamola e sfruttiamola appieno.

GUALTIERO DRAGOTTI
DLA PIPER

Vita Associativa

I convegni di AIPPI Gruppo Italiano.

Il gruppo italiano di AIPPI ha cominciato il 2016 davvero con grande entusiasmo, organizzato in giro per l'Italia giornate di studio, al ritmo di quasi "una al mese", su temi tutti diversi della proprietà intellettuale: dai titoli di garanzia (a Milano in febbraio) al risarcimento del danno da contraffazione di marchio (mock trial a Milano in marzo), dalle regole di contenzioso giudiziale e avanti l'EPO (a Bologna in aprile) alla tutela degli smartphones (a Roma in maggio). Si è trattato di eventi tutti accreditati sia all'Ordine dei Consulenti sia all'Ordine degli Avvocati.

E' previsto anche per giugno un ulteriore interessante evento: il giorno **29 giugno a Bologna** si terrà presso il Museo del Patrimonio Industriale un **seminario di studio in materia di UPC** (per consultare il programma cfr. il link <http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/programma-01seminario-del-29-06-2016.pdf>).

Vi aspettiamo!

R.A.

Sul Marchio Comunitario

Pubblichiamo due articoli, dal taglio nettamente differente, aventi ad oggetto il pacchetto delle riforme del diritto sul marchio comunitario. L'uno è stato scritto dal Prof. Cesare Galli, tra i massimi esperti in materia, l'altro dal Prof. Stefano Sandri, che oltre ad essere un avanguardista nello studio dei segni distintivi, ha lavorato per molti anni nell'Ufficio di Alicante.

Nuovo Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea e nuova Direttiva Marchi: le regole già in vigore e le prospettive di attuazione per i marchi nazionali.

Il 23 marzo scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2424/2015 sul marchio comunitario (ora ribattezzato "marchio dell'Unione Europea", così come l'istituzione europea che si occupa di gestire il rilascio, le procedure di opposizione e le azioni dirette di nullità in materia di marchi e modelli validi per l'intero territorio dell'Unione ha cambiato nome da OHIM, Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, in EUIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE nel dicembre scorso in parallelo con la Direttiva UE n. 2015/2436, di armonizzazione della disciplina nazionale sui marchi.

In entrambi i casi non si tratta di documenti normativi del tutto nuovi: essi intervengono, modificandoli, rispettivamente sul Regolamento CE n. 207/2009 e sulla Direttiva n. 2008/95/CE, a loro volta versioni codificate del Regolamento CE n. 40/94 e sulla Direttiva n. 89/104/CEE. Non mancano tuttavia nei testi ora adottati significati-

ve novità, che rafforzano e rendono più coerente la tutela dei segni distintivi; e vi è anche un importante adempimento che i titolari dei marchi comunitari devono assolvere entro il prossimo 24 settembre 2016. Il Regolamento prevede infatti una sorta di regime transitorio speciale per gestire le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012 nel caso C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (meglio nota come “IP Translator”), che, con una decisione interpretativa, ha ritenuto che l’uso nella domanda di registrazione dei titoli di una classe merceologica non fosse di per sé sufficiente per coprire tutti i prodotti o servizi compresi in tale classe, come si riteneva in precedenza, anche sulla base della Comunicazione OHIM n. 4/2003; in modo contraddittorio rispetto alla natura interpretativa di tale decisione, l’OHIM il giorno successivo alla pubblicazione della decisione ha emesso una nuova Comunicazione (la Comunicazione n. 2/2012), che riteneva applicabile la “regola” ricavabile dal *dictum* della Corte solo ai marchi comunitari successivi alla sua pubblicazione: ora il Regolamento assegna ai titolari termine appunto sino al 24 settembre 2016 per inviare all’EUIPO una Dichiarazione con la quale scelga se intende mantenere la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi indicati nella classe di riferimento, compresi quelli non coperti dal significato letterale del titolo della classe. In questo caso sarà però necessario che nella Dichiarazione il titolare specifichi chiaramente quali sono i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, per i quali intende richiedere la protezione e, inoltre, che dichiari espressamente che, alla data del deposito del marchio, la sua intenzione era quella di ottenere la protezione anche per i beni e servizi oggetto della dichiarazione, purché i prodotti e servizi designati figurino nell’elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza (cfr. art. 28 del Regolamento UE 2424/2015 «Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi») Dunque, è bene che chi dispone di un marchio comunitario si attivi per tempo, tenendo anche conto dell’uso che del suo marchio ha fatto o intende fare in prosieguo, ricordando anche che per il marchio comunitario è sempre possibile la ripresa dell’uso anche dopo il quinquennio di non uso, evitando la sanzione della decadenza, sino alla proposizione di un’azione giudiziaria diretta a farla accertare.

Parimenti importanti, nella nuova disciplina, sono poi la cancellazione dell’onere di rappresentazione grafica del marchio (per effetto del quale viene ampliata la gamma di strumenti a disposizione del registrante per identificare in modo univoco il proprio segno); l’estensione espressa ai marchi di colore della disciplina dei marchi di forma (che ne vieta la registrazione quando il segno sia costituito esclusivamente dalla forma o dal colore imposto dalla natura stessa del prodotto, necessario a conseguire un risultato tecnico, o idoneo a conferire valore sostanziale al prodotto: con una soluzione già seguita dalla nostra giurisprudenza, ma che presentava ancora margini d’incertezza); una nuova definizione dei rapporti tra marchi e denominazioni di origine (anche in termine di impedimenti assoluti alla registrazione); la previsione della possibilità di ottenere anche in via amministrativa la declaratoria di

nullità di decadenza del marchio nazionale che non abbia, o non abbia più, i requisiti per una valida protezione (ma per questa disposizione, che per l'Italia significa implementare questo sistema da zero, c'è tempo sino al 2023, mentre le altre disposizioni della Direttiva vanno attuate entro il 2019); una disciplina parzialmente nuova delle utilizzazioni libere del marchio altrui; e soprattutto l'inclusione nell'ambito di esclusiva riservato al titolare del marchio, attribuendogli il diritto di vietare da un lato anche le attività preparatorie all'uso o all'apposizione del marchio contraffattorio e dall'altro l'ingresso in Europa di prodotti contraffatti e la loro immissione "in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione", come recita testualmente il considerando 16 del Regolamento, con la sola eccezione del caso in cui il titolare del marchio non abbia il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

Queste due ultime regole, in particolare, sono estremamente importanti. La prima, infatti, consente di inibire e sottoporre a sequestro i materiali recanti i marchi-copia anche prima che siano materialmente apposti ai prodotti, evitando facili elusioni da parte dei contraffattori, che spesso fanno "viaggiare separati" prodotti e marchi, apponendovi questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione, così da ridurre il rischio di controlli e sequestri, che invece con la nuova norma potranno essere disposti anche in relazione a queste attività preparatorie.

La seconda consente di applicare anche in caso di mero transito la procedura di sequestro alla frontiera disciplinata dal Regolamento UE n. 608/2013, con un decisivo progresso rispetto alla situazione attuale, in cui, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° dicembre 2011 nei casi Philips e Nokia (C-446/09 e C-495/09), il sequestro doganale anche delle merci in mero transito nel territorio comunitario era ammesso solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non fossero bloccate, verrebbero comunque commercializzate in Europa, ossia nel caso in cui, come si leggeva in tale sentenza, *"emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione"*.

In base alla nuova regola, invece, sarà sufficiente che il titolare del marchio di sponga di un'esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merci in transito; inoltre l'onere di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale graverà sul soggetto che presenta le merci alla dogana comunitaria, il quale dovrà assolvere tale onere nell'ambito del procedimento attivato ai sensi del citato Regolamento UE n. 608/2013, così sgravando il titolare del marchio dei costi e oneri relativi.

Questo intervento normativo segna perciò un indubbio passo avanti per la tutela dei titolari dei diritti, tanto che l'auspicio è che in prospettiva questa soluzione possa venire inclusa nel Regolamento sulle misure alla frontiera ed essere quindi applicata anche agli altri diritti di proprietà intellettuale: anche se la situazione non è ancora ottimale, visto che la nuova norma troverà comunque applicazione solo nel caso in cui il marchio del contraffattore sia "identico al marchio UE registrato per tali prodotti" e nel caso in cui tale marchio "non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio", e non anche quando essa sia soltanto simile, anche se la somiglianza comporta confondibilità o agganciamento parassitario al marchio originale. La DG Taxud, inoltre, ha allo studio una Comunicazione applicativa che sembrerebbe onerare i titolari dei marchi di comunicare alle Dogane l'elenco aggiornato dei Paesi extra-UE in cui marchi corrispondenti a quelli di cui dispongono nell'Unione sono in vigore: il che, se fosse confermato, svuoterebbe di buona parte della sua efficacia pratica la nuova norma.

Ma soprattutto si deve notare che il Regolamento si applica ovviamente soltanto al marchio dell'Unione Europea, nuova denominazione assunta dal marchio comunitario. Perché tutte le nuove regole si applichino in ciascun Paese dell'Unione anche ai suoi marchi nazionali, e quindi perché si possa beneficiare a favore di questi ultimi anche di queste nuove possibilità di tutela, si dovrà attendere che i legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella Direttiva UE n. 2015/2436.

Questo "doppio regime", che penalizza le imprese che non dispongono (per le più svariate ragioni) di un marchio dell'Unione Europea, ma solo di marchi nazionali, deve dunque durare il meno possibile: la Direzione Generale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi-Lotta alla Contraffazione si è in effetti già attivata, insediando un gruppo di lavoro che sta lavorando per predisporre il testo delle disposizioni nazionali di attuazione.

Risulta dunque strettamente necessario che si proceda quanto prima a conferire al Governo la delega necessaria per l'attuazione alla Direttiva, che non è inserita nel testo della legge di delegazione europea attualmente in discussione in Parlamento solo in quanto tale testo è stato predisposto prima che la Direttiva marchi venisse pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE, alla vigilia di Natale.

Nella lotta alla contraffazione, la legislazione italiana è annoverata tra le *best practices* a livello UE, e la nostra Agenzia delle Dogane è considerata la più efficiente d'Europa: occorre dunque non perdere questo primato, e soprattutto non penalizzare la competitività del nostro sistema industriale, anticipando il più possibile i tempi di attuazione di queste norme.

PROF. AVV. CESARE GALLI
IP LAW GALLI

Il "pacchetto" disumano.

Sapete tutti di cosa sto parlando: il pacchetto delle riforme del diritto sul marchio comunitario.

I giuristi saranno contenti e magari anche più informati sulla materia viva su cui operano tutti i giorni. Vorrei però guardare oltre,

L'impressione che ho tratto da questa riforma è che a Bruxelles si siano in realtà più preoccupati dei loro problemi che degli interessi dei cittadini della Comunità, che infatti ha cambiato nome con Unione, paradossalmente proprio in un momento in cui sta per andare in pezzi.

Mi spiego. C'è la necessità di far funzionare meglio e più rapidamente la macchina dell'Ufficio, e questo certamente risulterà di riflesso utile anche agli utenti del sistema. Ma la gran parte del progetto risponde a un disegno politico. Quello innanzi tutto di soddisfare le attese della Commissione che da anni stava cercato di dirottare a Bruxelles i lauti profitti che l'agenzia ogni anno realizza - grazie ai numeri impressionanti delle domande e dei rinnovi - in diversi centinaia di milioni di euro. Che farne? Ne è nato un compromesso: a fronte di un sostanzioso trasferimento alla Commissione e della cessione della *governance* dell'Ufficio, questo ha ricevuto in cambio l'allargamento delle proprie competenze che dopo il "pacchetto" andrà ad accogliere le indicazioni e denominazioni geografiche, in vista dall'approntamento di un apposito registro, e la gestione dei "certificati". Alte entrate, altri profitti.

Ma il disegno mostra chiaramente l'intento di accentrare sempre più il tutto ad Alicante, visto l'impegno assunto nel pacchetto di riforma di sostenere gli Uffici nazionali, che gongolano all'idea di ricevere un mucchio di soldi per la formazione, le banche dati, etc. per risolvere i loro problemi (atavici, direi nel nostro Paese), che di conseguenza verranno limitati all'esercizio periferico della gestione dei marchi nazionali, destinati fatalmente a declinare, vista la politica irresistibile di abbattimento dei costi di registrazione dei marchi comunitari. Altre entrate, altri profitti.

Su questo scenario, mi pare che la garanzia della certezza del diritto, di cui ormai ho un vago ricordo dai banchi dell'Università, che all'inizio si era voluta dal legislatore comunitario per attrarre la domanda delle imprese, garantendo loro ben quattro gradi di giudizio per il controllo delle decisioni, stia diventando – in un'ottica così sfrenata del business – un ingombro, un intralcio per far guadagnare parcelle agli Avvocati e metter la toga ad illustri professori davanti alla Corte di Giustizia. Anche l'apparato della tutela giuridica, complesso, ridondante e *time consuming*, viene ormai condizionato dai numeri, dai target e dalle necessità produttive dell'Ufficio.

Quando ho lasciato l'UAMI era già chiarissimo che veniva privilegiata la quantità, rispetto alla qualità, secondo il processo irreversibile storico-culturale che ci ha portato al punto in cui siamo. All'obiezione che non ero lì per produrre patenti di guida, mi fecero capire che ero un *trouble maker*, unicamente perché cercavo di far funzionare la mia testa. Quello che interessava era far funzionare la macchina, per fare business, non la mia testa.

A quel punto, ricordo perfettamente, che replicai preconizzando la registrazione di un certificato di distintività (provenienza di un prodotto da una impresa, invece che da un'altra) al costo di 50 euro, con un minimo di controllo. Ci stiamo quasi arrivando.

Mi sembra però che ci stiamo perdendo lungo la strada qualcuno: il consumatore, con il suo diritto a non essere ingannato, ad evitare confusioni, ad esercitare le sue libere scelte, mature e consapevoli, a garantirsi la sua qualità della vita. Ecco perché da oltre quindici anni ho incominciato ad interessarmi di quel qualcuno e cercato di capire come poteva reagire di fronte alla “tempesta perfetta” dei marchi che aleggiava sulla sua testa. Mi sono quindi barcamenato tra la “sora Maria” e – per non far torto al Nord – la “casalinga di Verona”. Molto più divertente, vi assicuro, che passare altri dieci anni a distinguere il 7,1,b dal 7,1,c. E in questa prospettiva non mi sono sentito solo, confortato dalla intuizione geniale di Adriano Vanzetti che ha introdotto “il segno dell’umanità” nella sua costruzione del marchio rivolta in primo luogo ad evitare l’inganno dei consumatori e da Cesare Galli nell’avvicinamento della P.I. a quello che chiama il “mondo della vita”.

Seramente, non voglio buttare alle ortiche il diritto del marchio comunitario alla cui evoluzione penso, modestamente di poter dare ancora il mio contributo, magari a Roma. Ma forse è arrivato il momento di recuperare nei suoi giusti equilibri il rapporto tra l’equo e l’utile, di ripensare la P.I. secondo nuovi modelli di condivisione e compartecipazione, piuttosto che di esclusive, riserve e divieti.

PROF. AVV. STEFANO SANDRI

Dottrina

Il pegno sui diritti di proprietà intellettuale.

In occasione del seminario organizzato da AIPPI il 18 febbraio 2016, ho avuto occasione di illustrare brevemente alcuni aspetti riguardanti il pegno sui diritti di proprietà intellettuale. Il conferimento in garanzia di un diritto consente infatti di ottenere finanziamenti da parte di istituti bancari, fondi o altri soggetti basati appunto sugli *asset* intangibili. Ciò pone l’accento anzitutto sulla opportunità di valorizzare gli *asset* intangibili anche quindi come valore di scambio.

La struttura del pegno è quella per cui un bene o un diritto viene consegnato e viene posto nella esclusiva disponibilità del creditore da parte del debitore o di un terzo come garanzia alla restituzione di una somma di denaro o comunque all’adempimento di una obbligazione pecuniaria. L’esistenza di obbligazione garantita di natura pecuniaria in relazione alla quale viene concessa la garanzia è condizione di esistenza e validità del pegno. Altri elementi essenziali per la costituzione della garanzia sono l’esistenza dei beni concessi in garanzia e la loro identificabilità.

Quanto alle categorie di diritti di proprietà intellettuale che possono essere oggetto di pegno, possiamo qui riferirci ai marchi, brevetti per invenzione o modelli di utilità e *design* registrati, nonché ai diritti di autore.

Oggetto del pegno possono essere sia questi diritti che altri diritti collegati o derivanti da essi e principalmente i diritti di credito (ad esempio i proventi per i canoni di licenza che provengono dallo sfruttamento dei diritti da parte di terzi).

Mentre i diritti di proprietà industriale non incontrano particolari restrizioni, per i diritti di autore l'art. 111 della legge sul diritto di autore esclude che possano essere oggetto di garanzia i diritti di pubblicazione e di utilizzazione dell'opera pubblicata, finché spettino ancora personalmente all'autore. I crediti derivanti dai diritti di autore possono invece essere concessi in garanzia anche se appartengono ancora all'autore. È importante precisare che il pegno che viene costituito sugli asset intangibili non si estende automaticamente agli asset tangibili e viceversa. Ovvero se viene concesso in pegno un diritto di marchio, esso non si estende automaticamente ai prodotti recanti quel marchio, per i quali potrà del resto essere strutturata una garanzia a sé stante e separata da quella del diritto.

Quanto alle formalità costitutive, in generale la forma costitutiva del pegno è quella propria della costituzione del pegno su crediti e "altri diritti", disciplinata dall'art. 2806 c.c., nonché – ove richiamata espressamente – delle disposizioni relative al pegno di cose mobili. La norma codicistica fa salve le disposizioni delle leggi speciali.

Poiché l'art. 2806 c.c., che riguarda il pegno di crediti e altri diritti, richiama l'art. 2787 c.c., da questo richiamo deriva la necessità di un atto scritto di costituzione del pegno e di una certificazione di data certa (necessaria per ogni costituzione di pegno che ecceda 2,58 euro). L'atto scritto deve contenere sufficiente indicazione del credito e della cosa concessa in pegno.

Passando alla pubblicità dell'atto, gli artt. 138 e 140 del Codice della proprietà industriale prescrivono che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione gli atti che costituiscono diritti reali di garanzia con l'avvertenza che essi devono riguardare crediti in denaro.

Ai fini del suo perfezionamento, il pegno sui titoli di proprietà industriale deve quindi essere trascritto. L'art. 140 c.p.i. specifica poi che i diritti di garanzia devono essere costituiti per crediti in denaro e che inoltre, nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni. La trascrizione del pegno può essere effettuata sia dal debitore che dal creditore. Quanto alla sua efficacia, è discusso in dottrina che essa possa essere costitutiva, ossia necessaria per la validità del trasferimento, ovvero dichiarativa, cioè necessaria a rendere opponibili ai terzi gli atti trascritti.

Ai fini della trascrizione di un pegno ed ai sensi dell'art. 196 c.p.i., occorre depositare una istanza di trascrizione, una copia dell'atto costitutivo della garanzia, la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse previste per la trascrizione, nonché, ove occorra, una lettera di incarico. Quanto invece ai diritti di autore, mancano forme di trascrizione idonee. È prevista dagli artt. 103 e 104 l.a. la possibilità di trascrivere in pubblici registri il pegno che venga costituito sui diritti di autore, ma generalmente l'effetto della trascrizione è solo quello di una pubblicità notizia.

La vita incolore del marchio di colore.

Risulta arduo negare che il colore, utilizzato quale segno distintivo identificativo della provenienza imprenditoriale che se ne avvantaggia, sia foriero di un messaggio inerente il prodotto o il servizio che contraddistingue.

Al contrario, è agevole e condivisibile affermare come anche il colore sia divenuto un elemento chiave nel comunicare detto messaggio al consumatore e nell'attrarre lo sguardo e la scelta del medesimo.

Nulla quaestio, è noto, sul tema della astratta possibilità di registrare un colore (“*combinazioni o tonalità cromatiche*”, non colori puri o primari) come marchio ai sensi delle legislazioni nazionale e comunitaria vigenti.

Così come paiono condivisibili le interpretazioni giurisprudenziali che hanno dedotto la nullità di un marchio di colore in assenza della prova concreta che il colore stesso, nella percezione del consumatore medio, si sia tramutato da mera connotazione estetica della confezione del prodotto a specifico profilo identificativo del medesimo, prevalendo in ogni caso l'interesse generale alla libera disponibilità del medesimo.

La presente breve riflessione è invece centrata sul tema della contraffazione del marchio di colore, con specifico riferimento alle valutazioni operate dalle Corti nazionali e comunitarie, in merito all'utilizzo da parte di un'impresa concorrente di una tonalità cromatica simile ma non identica a quella oggetto di registrazione.

La sentenza *Libertel* della Corte di Giustizia UE, caposaldo della giurisprudenza comunitaria in materia di marchio di colore, ha imposto la necessità di una rappresentazione visiva del colore tale da poterlo individuare con esattezza inalterabile, facilmente accessibile, intellegibile e obiettiva, ancor meglio attraverso un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto, per sua stessa natura stabile, il c.d. pantone.

Tuttavia essa pare aver trascurato, financo mortificato, la funzione del colore/marchio quale strumento di comunicazione al consumatore della provenienza aziendale e del livello qualitativo del prodotto contraddistinto (al contrario, la Commissione di Ricorso dell'UAMI si è, anni dopo, lasciata convincere dal “*sorprendente e inaspettato*” uso del colore rosso per soles di calzature di lusso, iconico messaggio di prodotto di alta qualità).

Anche le Corti italiane (nonché francesi, sempre in materia di soles rosse) si sono, più e più volte, poste sulla scia della *Libertel*, interrogandosi per lo più sulla verifica della distintività del marchio di colore e giungendo a sancire la necessità di un utilizzo costante nel tempo del colore (anche nella promozione pubblicitaria) per contraddistinguere in funzione identificativa il prodotto, considerando che il consumatore risulti influenzato dalla presenza di altri elementi distintivi e dalla forma del contenitore stesso piuttosto che dal colore di per sé.

Il marchio di colore sovente è giudicato, nell'interpretazione giurisprudenziale, ontologicamente debole, nonché privo di particolari pregi di originalità, tanto da far risultare sufficiente una parziale diversità di sfumatura di colore utilizzata da un'impresa concorrente per negarne la contraffazione e l'imitazione servile.

La nostra giurisprudenza ha difatti affermato, in più occasioni, che la riproduzione lievemente diversa di un'analogia tonalità cromatica non integra un elemento di confondibilità, attribuendo all'indagine demoscopica la funzione di accertare la familiarizzazione del segno presso il consumatore medio del settore e la immediata

associazione al prodotto che lo contraddistingue nonché la provenienza da un'azienda di sicura affidabilità.

Familiarizzazione – e correlata acquisizione di capacità distintiva - che in ogni modo, secondo la giurisprudenza nazionale, avviene in ipotesi del tutto eccezionali, da verificare in concreto caso per caso ovvero qualora emerga una particolare sfumatura individualizzante.

Orbene, se il marchio di colore deve essere, ai fini della registrabilità, identificato oggettivamente tramite il pantone, al quale è attribuito uno specifico codice alfanumerico, ciò dovrebbe davvero condurre a escludere *ab origine* e senza dubbio alcuno una confondibilità tra, ad esempio, un marchio di colore identificato tramite PMS 699 e un prodotto di un concorrente avente la colorazione PMS 706?

La scelta comparativa di colori ora operata è puramente casuale (tanto da poter investire svariati altri) ma, confrontando la *palette* dei colori, essi paiono “pericolosamente” simili, a maggior ragione se valutati con gli occhi del consumatore medio e della propria capacità mnemonica, difficilmente così attento da distinguere tra *nuances* talora minimamente differenti.

Le domande sorgono spontanee: pur attesa la necessaria ed esatta individuazione di quanto viene richiesto di registrazione, non pare giungersi in questo modo a riscontrare in essa il vero limite della tenuta in giudizio del marchio di colore e della sua difesa dalla altrui contraffazione?

E' veramente *in toto* escludibile la violazione contraffattiva laddove il concorrente solo dimostri di contraddistinguere il proprio prodotto con un colore recante un codice identificativo diverso da quello oggetto di altrui registrazione, benché in concreto la tonalità di colore sia altamente simile?

E ancora: quale grado di sfumatura può condurre a ritenere che la riproduzione lievemente diversa di un'analogia tonalità cromatica non integri un elemento di confondibilità?

L'incertezza pare massima, soprattutto se le argomentazioni in merito continuano a fondarsi sulla debolezza ontologica del marchio di colore.

D'altronde, pare anche disapplicato il dettato dell'art. 20 c.p.i., il quale sancisce il diritto del titolare di vietare ai terzi non solo l'uso di segni identici ma anche simili, per prodotti o servizi identici o affini.

L'unica tutela a disposizione del titolare della privativa contro l'utilizzo, da parte di un concorrente, di un colore identico o simile a quello protetto da esclusiva pare essere la possibilità di ricorrere al *look-alike* - quantomeno per i prodotti a larga distribuzione o “da scaffale” - laddove oltre alla colorazione, l'imitazione pedissequa investa nel suo complesso l'apparenza esteriore di un prodotto. Tuttavia, questa sola tutela non pare a chi scrive del tutto sufficiente.

Ciò che si auspica a favore del marchio di colore è che si assista a un ribaltamento della sua valutazione ontologica, ovvero sia da marchio debole a marchio forte.

Pur considerando imprescindibile un concreto approfondimento caso per caso, ma tenendo a mente la nozione di marchio forte, quale miglior esempio in tal senso se non quello offerto da una tonalità cromatica o una combinazione di colori privi in quanto tali (proprio perché colori) di attinenza concettuale con il prodotto o, a maggior ragione, con il servizio che contraddistinguono.

Ma non solo, dal momento che non ci si può esimere dall'affermare che i colori hanno un valore simbolico ancestrale con ampi riflessi sulla psiche, veicolano messaggi e sono in grado di suscitare emozioni; come oggetto di privativa di marchio, pertanto, meriterebbero riflessioni giuridiche (e tutela in giudizio, laddove il

caso concreto lo permetta) che ne coinvolgano maggiormente tali aspetti essenziali e li conducano senza indugio a uscire dalla “zona d’ombra” in cui ora sono giurisdizionalmente relegati.

“Aus allem diesem scheint so viel hervorzugehen, daß eine gewisse Kluft zwischen Gelb und Blau in der Natur sich findet, welche zwar durch Verschränkung und Vermischung atomistisch gehoben und zum Grünen verknüpft werden kann, daß aber eigentlich die wahre Vermittlung vom Gelben und Blauen nur durch das Rote geschieht” (Johann Wolfgang Von Goethe, *Zur Farbenlehre*, Tubinga, 1810; trad.: *“Da tutto ciò sembra risultare che in natura giallo e azzurro sono divisi da una certa frattura, che mediante incrocio e mescolanza può essere atomisticamente colmata e superata nel verde, ma risulta anche che, propriamente, l’autentica mediazione tra il giallo e l’azzurro è svolta solo dal rosso”*).

AVV. ALESSIA LOFFREDO
STUDIO LEGALE CORONA – CATELLI

Tutela Penale della Proprietà Intellettuale

Cooperazione giudiziaria in materia penale in ambito UE.

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e sono in corso di pubblicazione 3 decreti legislativi recanti disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria in ambito penale all’interno dell’Unione Europea.

In particolare i 3 decreti legislativi riguardano:

- la considerazione delle decisioni di condanna tra Stati Membri dell’UE in occasione di un nuovo procedimento penale: questa disciplina andrà a completare il quadro relativo alla cd. libera circolazione dei provvedimenti giudiziari nell’Unione e darà piena attuazione al Sistema Europeo di informazione dei casellari giudiziari. Le autorità giudiziarie, quindi, potranno prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate per fatti diversi in un diverso Stato Membro dell’UE così da poter trarre ogni considerazione utile per l’eventuale irrogazione della pena in un nuovo procedimento a carico del medesimo imputato;
- l’organizzazione degli scambi tra Stati Membri dell’UE delle informazioni estratte dal Casellario giudiziale: il decreto legislativo, infatti, è volto a migliorare il funzionamento del Sistema informatizzato di scambio di informazioni (cd. Sistema ECRIS) stabilendo le modalità con cui le autorità giudiziarie degli Stati Membri dovranno trasmettersi le informazioni su condanne emesse nei confronti di un cittadino di un altro Stato Membro.

L’obiettivo è quello di rendere disponibili a qualsiasi autorità giudiziaria all’interno dell’Unione tutte le informazioni rilevanti sotto il profilo penale relative ad un cittadino europeo;

- l’istituzione del Sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari (cd. sistema ECRIS): il decreto renderà operativa l’organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale dando vita ad un sistema informatizzato tra Stati Membri.

In ambito di cooperazione giudiziaria in materia penale, è stato pubblicato poi anche un decreto legislativo (D.L. 36/2016) che dà applicazione al principio del reciproco riconoscimento tra i diversi Stati Membri delle misure cautelari alternative alla

detenzione. Si tratta di un ulteriore strumento volto a rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione Europea.

AVV. RAIMONDO GALLI
STUDIO GALLI - AVVOCATI

Gruppi Nazionali

Congresso AIPPI in Israele del 21-22 Marzo 2016.

Si è tenuto a Tel Aviv in data 21-22 marzo 2016 il seminario, organizzato dal gruppo nazionale israeliano di AIPPI, sulla Economia della Innovazione, a cui ha partecipato come delegato Italiano **l'Avv. Raimondo Galli**, intervenendo sul tema delle Indicazioni Geografiche e relazione con i marchi.

La sessione dedicata alla **GIs** è stata particolarmente ben studiata, dato che si è svolto una specie di contraddittorio tra il Ministero della Giustizia Israeliano (paese tra i 28 firmatari della convenzione di Lisbona sulla protezione delle PDO), oriGIn (che tutela le GIs), CCFN-DTB (il consorzio internazionale che tutela i "common names"), il direttore dell'Ufficio brevetti Israeliano e l'Avv. Raimondo Galli. Quest'ultimo ha esposto i pros e cons delle opposte teorie che vorrebbero o tutelare le GIs o operare in favore della libera utilizzazione delle GIs se diventate o percepite come generiche.

E' stato esposto il caso Budweiser, che ha visto circa 100 contenziosi in tutto il mondo con alterne vicende in vari Stati o negli stessi Stati nel tempo, dato che la tutela del segno può mutare non solo a seconda della percezione ma anche a seconda delle (complesse) prove che possono essere dedotte in giudizio sulle circostanze complessive di percezione del segno, non solo nel mercato rilevante ma anche nei mercati di sbocco o addirittura di provenienza.

E' stato inoltre trattato il caso FETA, dove dopo un primo annullamento della GI - dato che il segno era stato usato in varie parti del mondo da oltre 100 anni addirittura con latte vaccino danese (!) - la GI è stata ridepositata, ottenuta e mantenuta, dato che era stata fornita la prova che in ogni paese alla FETA venivano sempre associati loghi o bandiere o segni evocativi della Grecia, da cui la prova che la percezione del segno come GI era integrata e che la GI non era diventata generica.

Le relazioni dei colleghi hanno spaziato sui tutti i temi più di attualità nel settore della PI.

Intervenuti oltre 500 partecipanti da tutto il mondo, non si può che rimandare al sito dedicato per approfondimento e dettagli sui temi trattati:
<http://www.aippiconference.org.il/>

Il Congresso è stato un vero successo, per la estesa partecipazione e per la qualità degli interventi. E' da notarsi la partecipazione di un gran numero di personalità, tra cui **Francis Gurry** (Direttore Generale Wipo), **Gerard Myon** (Tesoriere Generale Aippi), **Ralph Nack** (Assistant Reporter General Aippi) e molte altre autorità sia locali che internazionali, che hanno illustrato rispettivamente i temi della economia della globalizzazione, rapporti con la PI e le Invenzioni dei dipendenti.

Vulcanico come sempre, a **Tal Band** (Presidente del Gruppo Israeliano), va una nota di encomio per la organizzazione ottimale del Seminario che la rappresentanza italiana ha fatto diventare anche un'occasione per promuovere il Congresso

mondiale AIPPI di Milano del prossimo settembre 2016.



R.G.

Recensioni

"Marchi e Brevetti Web" (www.marchiebrevettiweb.it).

Il sito Marchi e Brevetti WEB è uno strumento di lavoro e conoscenza, esclusivamente online, che è al tempo stesso una *banca dati giuridica* ed un *quotidiano di informazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Stefano Sandri.

I contenuti spaziano dalla normativa (nazionale, comunitaria ed internazionale), alla giurisprudenza (nazionale, comunitaria, decisioni UIBM, Commissione Ricorsi, commissioni tributarie), sempre aggiornata ogni settimana, alle news su innovazione, tecnologia, ricerca, sviluppo, fisco ed incentivi statali, agli approfondimenti autorali. Il sito ospita inoltre un blog dedicato al mondo dei marchi, design e diritti d'autore, direttamente gestito dal Prof. Sandri, ed uno dedicato al mondo dell'informazione brevettuale a cura del Dott. Massimo Barbieri.

Completa l'opera un servizio di **newsletter settimanale**.

La versione "**Plus**" è aperta ai contributi di esperti e presenta una sezione dedicata esclusivamente alle opposizioni in materia di marchi.

R.A.

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Gualtiero Dragotti, Cesare Galli, Raimondo Galli, Alessia Loffredo, Michela Maggi, Stefano Sandri

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it.

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 693031 - fax 02- 69303501
<http://www.aippi.it> - mail@aippi.it

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - general-secretariat@aippi.org

Il presente NEWSLETTER é destinato alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.