



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

LA TUTELA DEL MARCHIO: IL CASO FERRERO

BRAND PROTECTION: THE FERRERO CASE

Relatore:

Prof. Filippo Fiordiponti

Rapporto Finale di:

Alessia Masi

Anno Accademico 2018/2019

A te che hai ricamato con amore incondizionato le lenzuola della mia anima.

*Mi hai regalato: favole da ascoltare, pranzi deliziosi, giornali da leggere, mani
riscaldate, ricette da riscrivere e tanti “Buongiorno Principessa!”*

*Grazie per essere la mia migliore amica, la mia cuoca preferita e la nonna più
amorevole che io potessi desiderare.*

Tua nipote Alessia

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1. IL MARCHIO	7
1.1 LE CARATTERISTICHE DEL MARCHIO	7
1.2 LE TIPOLOGIE DI MARCHIO	9
1.3 LE FONTI NORMATIVE	12
1.4 L' EVOLUZIONE STORICA	14
1.5 LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO	16
1.5.1 Opposizione alla registrazione di un marchio	19
1.5.2 La protezione del marchio registrato	20
1.5.3 Registrazione del marchio comunitario	22
1.5.4 Registrazione del marchio internazionale	24
1.6 NULLITÀ ED ESTENZIONE DEL MARCHIO	25
1.7 TRASFERIMENTO DEL MARCHIO	27
CAPITOLO 2. LA TUTELA DEL MARCHIO	28
2.1 CONCETTI INTRODUTTIVI	28
2.2 I PROCEDIMENTI EXTRAGIUDIZIALI	29
2.3 L'AZIONE DI NULLITÀ E L'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE	30
2.4 LE MISURE CAUTELARI	31
2.5 LA TUTELA IN DOGANA	32
CAPITOLO 3. IL CASO FERRERO S.p.a.	33
3.1 LA STORIA DELL'AZIENDA	33

3.2 FERRERO ROCHER IN CINA	37
3.3 LA CAUSA FERRERO – MONTRESOR	38
CONCLUSIONI	42
BIBLIOGRAFIA	43

INTRODUZIONE

Nella parte iniziale del presente elaborato di tesi si affrontano alcune questioni riguardanti l'inquadramento giuridico della materia come la definizione di marchio come segno distintivo d'impresa, l'individuazione della sue principali funzioni e tipologie nonché i riferimenti normativi che ne regolano la registrazione nazionale, comunitaria e internazionale.

Il contesto competitivo nel quale si fronteggiano le imprese si è andato caratterizzando per la presenza, in misura sempre più pervasiva, del fenomeno dell'illecita imitazione dell'altrui segno distintivo d'impresa, ossia della contraffazione del marchio.

Quest'ultima, con la globalizzazione, ha raggiunto dimensioni inimmaginabili mettendo in pericolo la sicurezza dei consumatori.

In questa sede si tratterà dei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà industriale, quale il diritto esclusivo all'uso del marchio che è il primo ad essere colpito dall'illecita pratica contraffattoria, lesiva, non solo del diritto di esclusiva, ma anche del leale svolgersi della concorrenza sul mercato.

L'Italia è il Paese più colpito dalle contraffazioni all'estero. La pirateria agroalimentare internazionale utilizza impropriamente parole, colori, e immagini che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale italiana. Un notevole danno economico e di immagine con il rischio reale che si radichi, nelle tavole internazionali, un falso Made in Italy che toglie "fette" di mercato a quello autentico e banalizza le specialità nostrane frutto di tecniche, tradizioni e territori unici.

È il caso della Cina dove il falso Made in Italy arriva spesso prima di quello originale e rischia di comprometterne la crescita. Nel 2008 la Coldiretti, nel commentare la sentenza della Corte Suprema di Pechino riguardante il caso Ferrero-Montresor, a cui è

interamente dedicato l'ultimo capitolo dell'elaborato, affermava che venivano prodotti in Cina l'86% degli oltre 250 milioni di articoli contraffatti sequestrati alle frontiere dell'Unione Europea che oltre all'abbigliamento, scarpe e i tecnologici di uso comune, riguardavano in misura crescente falsificazioni pericolose, come generi alimentari, prodotti per la cura personale e medicinali. Sempre in tema di marchi, in questa tesi, si vuole dare spazio ai marchi notori prendendo come esempio il caso Ferrero-Montresor. Nel dettaglio l'azienda cinese Montresor-Zhanjiagang Food produceva e vendeva liberamente sul mercato i "Tresor Dorè", una pralina di cioccolata formata da una nocciola tostata, rivestita da una sottile cialda e ricoperta da uno strato di crema e granella di nocciole del tutto identica a quella italiana diventata famosa con il nome di "Ferrero Rocher".

Nel 2008, l'azienda dolciaria di Alba, è riuscita a vincere la causa nei confronti dell'azienda cinese accusata di aver contraffatto i noti cioccolatini. I "Tresor Dorè" non possono più essere l'esatta copia dei "Ferrero Rocher" grazie alla sentenza espressa dalla Suprema Corte di Pechino, con cui è stata imposta all'azienda cinese la sospensione della produzione delle proprie praline oltre che un simbolico risarcimento in denaro.

CAPITOLO 1. IL MARCHIO

1.1 LE CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

Con il termine marchio si indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. Se il bene in oggetto non è considerato idoneo alla categoria marchi qui descritta, la registrazione viene rifiutata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e il marchio viene considerato nullo (Art.25.1 lett. a CPI). Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi ad un ufficio preposto, gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso. Per essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare come marchio, deve avere i seguenti requisiti di tutela:

1. Originalità (art.13 c.p.i): deve avere carattere distintivo. Deve cioè consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato.
2. Non possono pertanto essere utilizzati come marchi:
 - a. le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune;
 - b. le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, come la qualità, la quantità, la destinazione e, ad eccezione dei marchi collettivi, della provenienza geografica del prodotto;
 - c. i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente.

Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi solo se la lingua non è conosciuta in Italia o se le parole straniere non sono note nel loro significato al consumatore medio italiano. Inoltre il requisito di originalità è rispettato quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcuna relazione con il prodotto contraddistinto. È infine possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso.

3. Verità (art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i): il principio della verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”. Ciò non significa che il marchio svolga funzione di indicatore della qualità del bene: tale finalità gli è estranea. La legge richiede la non decettività del marchio, cioè che lo stesso non evochi qualità del prodotto in realtà assenti.
4. Novità (art. 12 c.p.i.): non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione. Non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. Il requisito di novità è un aspetto complementare ma distintivo rispetto all'originalità. Un' importante distinzione deve farsi fra marchi cosiddetti ordinari e marchi cosiddetti celebri. Per i primi la novità manca solo se sussiste il rischio di confusione per il fatto che il marchio è identico o simile a segni già noti come marchi per prodotti o servizi identici o affini; per i secondi invece, senza alcun limite di affinità di prodotto o servizio, è sufficiente che si tragga “indebitamente vantaggio del carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore” (art.12, 1° comma, lett. f).

5. Liceità (art. 14 c.p.i.): non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10 c.p.i.), ovvero segni lesivi di altrui diritti. In particolare, non possono essere registrati come marchi i ritratti di persona senza il consenso dell'interessato (art. 8, 1° comma, c.p.i.) che è necessario anche per poter usare come marchio il nome di persona che ha acquistato di notorietà (ad esempio un calciatore o un'attrice).

Il difetto dei requisiti sopra esposti comporta la nullità del marchio (art. 25 c.p.i.), che può riguardare anche solo parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

1.2 LE TIPOLOGIE DI MARCHIO

Un marchio è denominativo quando è rappresentato utilizzando parole, lettere, numeri o qualsiasi altro carattere che possa essere digitato. Essi sono i più diffusi poiché, essendo percepiti sia dalla vista che dall'udito sono maggiormente efficaci.

Il marchio figurativo è rappresentato da combinazioni alfanumeriche realizzate con grafie particolari, di disegni o loghi.

Un marchio tridimensionale è rappresentato utilizzando una forma tridimensionale, come ad esempio il prodotto reale o il suo confezionamento; è sonoro quando è riprodotto graficamente utilizzando, ad esempio, la notazione musicale; olfattivo quando possiede segni caratterizzati da specifici odori.¹

Un marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o della sua confezione.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla

¹ Per una descrizione dettagliata delle tipologie dei marchi visitare il sito <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-definition>.

forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.² Ad esempio, uno pneumatico deve necessariamente svilupparsi circonferenzialmente, dato che è destinato a rotolare sulla strada, e pertanto non è possibile ottenere un marchio sulla circolarità del pneumatico. Al contrario, la famosa bottiglia della Coca-Cola, mostrata nella figura, è tutelata da un corrispondente marchio di forma.

Il marchio collettivo è finalizzato a garantire la qualità e l'origine di prodotti provenienti da produttori diversi e si differenzia dal marchio d'impresa (Art. 7 CPI) perché non contraddistingue il prodotto di un singolo imprenditore e non può essere registrato da una singola impresa per contrassegnare i propri prodotti.³ La sua registrazione può essere richiesta, infatti, solo da soggetti quali associazioni, cooperative o consorzi, che adottano un regolamento in base al quale svolgono controlli di conformità dell'originalità, della natura e della qualità dei prodotti o servizi associati al marchio.

Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare da parte dei consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici.

L'articolo 11 CPI, che regola questa disciplina, chiarisce che "i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". Il marchio collettivo, oltre alle disposizioni generali del marchio, può adottare anche una denominazione geografica indicativa della provenienza geografica del prodotto. Le IGP (indicazioni Geografiche Protette) vengono riconosciute a quei prodotti originari,

² Art. 9 testo Codice delle proprietà industriale.

³ Art. 11 e Art. 7 Testo codice della proprietà industriale

almeno per una fase della sua produzione, da una certa regione o paese le cui caratteristiche incidono sulla qualità del prodotto.

Il marchio può contraddistinguere anche i servizi resi dall'imprenditore, in questo caso si parla di marchio di servizio mentre il Codice Civile (Art. 2572 c.c.) distingue ancora il marchio di fabbrica ossia utilizzato dal produttore, dal marchio di commercio utilizzato dal rivenditore di un bene prodotto da terzi.

Un marchio è di fantasia quando non ha alcun riferimento al prodotto; suggestivo quando allude a una o più caratteristiche del prodotto. Diverso è il marchio descrittivo che descrive le qualità del prodotto ma non si identifica con il nome del prodotto; è invece generico quando si identifica con il prodotto.

I marchi da tempo presenti sul mercato associati a prodotti diffusi e oggetto di intensa pubblicità, che hanno la funzione propria di ogni marchio (consentire il collegamento di un determinato prodotto alla sua fonte produttiva) e permettono ai consumatori di individuare un prodotto di peculiare affidabilità, sono marchi celebri. A questa categoria la legge riconosce una tutela più ampia rispetto a quella prevista per i marchi "ordinari". Permette al titolare la facoltà di vietare l'uso di un segno identico o simile, anche per prodotti o servizi non affini, qualora ciò consenta al terzo di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o gli arrechi pregiudizio.

Accanto ai marchi registrati il nostro ordinamento riconosce e tutela il cosiddetto marchio di fatto, ossia un marchio che, sebbene utilizzato, non è stato protetto con la registrazione⁴. A norma dell'Art. 2571 c.c., chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se n'è avvalso. Chi registra il marchio nonostante il preuso da parte

⁴ Cfr. G. Sena, *Il Diritto dei Marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*.

di terzi, deve tollerarne la continuazione di tale uso, con l'unica possibilità di esigere che esso sia limitato al preuso. A tutela di un marchio non registrato si può esercitare soltanto l'azione di concorrenza sleale.

Come espresso dall'Art. 13 comma 1 del CPI :

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”

Per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio possiamo ancora distinguere il marchio forte quando è di fantasia e non ha alcuna attinenza concettuale con il prodotto/servizio chiamato a contraddistinguere; si caratterizza per la sua originalità e creatività che quindi determinano una forte capacità distintiva. Al contrario è debole quando ha capacità distintiva limitata ed è costituito da una terminologia di uso comune o descrittiva.

1.3 LE FONTI NORMATIVE

Le fonti di diritto che regolano la disciplina del marchio di impresa sono le seguenti.

Fonti nazionali:

1. Codice civile, artt. 2569 - 2574.
2. Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche), artt. 7 - 28.

Fonti dell'Unione europea:

1. Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.
3. Regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.
4. Regolamento CE 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
5. Regolamento CE 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (come modificato dal Regolamento n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009).
6. Regolamento CE 216/96 della Commissione del 5 febbraio 1996 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Fonti internazionali:

1. Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 (come successivamente modificata).
2. Trattato sul diritto dei marchi, sottoscritto a Ginevra il 27 ottobre 1994.

1.4 L' EVOLUZIONE STORICA

Nel 1474 la Serenissima Repubblica di Venezia per la prima volta nella storia, promulgò lo Statuto dei Brevetti: la prima forma ufficiale di protezione delle opere d'ingegno che stabilisce i principi fondamentali che regolano le attuali leggi sui diritti di Proprietà Intellettuale.³⁸

Nel XIX secolo gli Stati cominciarono a redigere leggi nazionali specifiche a tutela della Proprietà Intellettuale. In Italia si ricorda la Legge n. 782 del 12 marzo 1855 su "Privative per invenzioni o scoperte industriali" emanata da Vittorio Emanuele II, all'epoca Re di Sardegna.

Con la rivoluzione industriale e la crescita degli scambi commerciali, nacque l'esigenza di armonizzare le diverse leggi locali. Furono così firmati due importanti trattati internazionali: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (1883) e la Convenzione di Berna per le Opere Letterarie e Artistiche (1886).

Nel corso del '900 di fondamentale importanza è stato il Regio Decreto del 21 giugno 1942 n. 92939 in relazione alle «disposizioni legislative in materia di marchi registrati» (conosciuta come "Legge Marchi").

Negli ultimi anni si è assistito a un processo di integrazione del mercato comunitario che ha spinto molte imprese a reclamare una maggiore protezione per i propri marchi. Per questo motivo nascono alla fine degli anni '80 la Direttiva 89/10440 e il Regolamento 94/40.⁴¹

La prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nell'Art. 22 sancisce che chiunque può registrare un marchio. Permette inoltre la libera cessione del marchio (entrambi sono elementi innovativi rispetto alla normativa del 1943).

Oggi la disciplina italiana che regola la proprietà intellettuale è il Codice della Proprietà Industriale (CPI), emanato con il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005. Il CPI ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il testo unico sulla proprietà industriale ha comportato un'intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti. In particolare, il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, modificata più volte, l'ultima delle quali nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione della WIPO con sede in Ginevra.

Il Codice si apre con il richiamo ad alcuni principi di carattere generale, come ad esempio il principio della reciprocità (o di parità di trattamento) che prevede che in materia di protezione della proprietà industriale venga accordato lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani per tutti i cittadini appartenenti agli Stati firmatari della Convenzione di Parigi o facenti parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché ai cittadini di Stati che accordano ai cittadini italiani parità di trattamento. E ancora il principio della priorità internazionale (o unionista) secondo il quale chi deposita una domanda di brevetto o modello o marchio in un Paese dell'Unione gode del diritto di priorità internazionale, ovvero della possibilità di formalizzare il deposito della domanda negli altri Stati, rivendicando come data quella del primo deposito nazionale entro il termine di 6 o 12 mesi a seconda dell'oggetto della tutela. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Nell'Art. 2 invece si precisa che l'invenzione e il marchio presumono il riconoscimento dello Stato, per questo motivo "sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali" mentre "Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori". Il testo unico sulla proprietà industriale distingue inoltre i "diritti titolati" (originati dalla brevettazione o registrazione) e i "diritti non titolati" che sorgono in presenza di determinati presupposti di legge.

Il legislatore introduce un articolo sulla parità di trattamento dello straniero tale per cui: ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione Mondiale del Commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani [...].

Infine è necessario citare il Principio di esaurimento previsto nel CPI secondo il quale il diritto di privativa del titolare di un bene, generato dalla registrazione o brevettazione, si esaurisce nel momento in cui egli approvi la commercializzazione di esso nel territorio dello Stato o degli Stati membri della Comunità Europea o dello Spazio economico europeo.

1.5 LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

I diritti esclusivi previsti dal Codice della Proprietà Industriale sono conferiti tramite la registrazione. Per diventare titolare di un marchio d'impresa a livello nazionale, occorre

effettuare un deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Art. 19 del CPI precisa che “può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”. Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere redatta su un apposito modulo C57 e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. La domanda di registrazione deve contenere determinati elementi tra cui: l'identificazione del richiedente e anche del mandatario, se vi sia; la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con Legge 12 marzo 1996, n. 169; la riproduzione del marchio; l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con Legge 27 aprile 1982, n. 243.

Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi di seguito elencate.

Innanzitutto l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'Art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei

prodotti e/o servizi): fase di ricevibilità. In seguito l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'Art. 156 del CPI (Esame formale) e riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'Esame Tecnico, svolto ai sensi dell'Art. 170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione. Dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione viene messa immediatamente a disposizione del pubblico (Pubblicazione) e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; tale bollettino è pubblicato dall'UIBM con cadenza mensile.

L'Art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all'UIBM delle Osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione entro due mesi dalla pubblicazione della domanda. Qualora l'UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Le osservazioni pervenute dopo l'esame della domanda, o dopo che la stessa sia stata considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già pubblicata sul bollettino dei marchi registrabili, non potranno essere prese in considerazione; a quel punto sarà tuttavia possibile intervenire con le modalità della procedura di opposizione.⁵

Generalmente trascorrono più di 4 mesi tra il momento del deposito della domanda e l'emissione del certificato di registrazione del marchio. Devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire la presentazione di un'eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio da parte di titolari di un diritto anteriore (Attenzione). Nel caso non si sia più interessati alla registrazione del marchio, nel

⁵ Per ulteriori dettagli al riguardo si veda M.Scuffi, M.Franzosi, A.Fittante, Il Codice della proprietà industriale, Padova, CEDAM, 2005.

periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di registrazione e l'emissione del relativo certificato, è possibile presentare un'istanza di ritiro presso gli uffici delle Camere di Commercio.⁶¹

La durata della protezione è di 10 anni dalla data del primo deposito. A scadenza, può essere rinnovata più volte per periodi di 10 anni consecutivi.⁶

1.5.1 Opposizione alla registrazione di un marchio

La procedura di opposizione ai marchi è stata introdotta in Italia nel 2005 dal Decreto Legislativo n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) ed è disciplinata dal Decreto 13 gennaio 2010, n. 33. (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale) ma è di fatto rimasta inattiva fino al 2011 a causa dalla mancata previsione di un sistema di pubblicazione delle domande di marchio in un Bollettino Ufficiale dei Marchi. La procedura di opposizione è divenuta operativa a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 maggio 2011, che ha definito le modalità operative concernenti la procedura di opposizione amministrativa nei confronti delle domande di marchio nazionali e internazionali. La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale è una procedura amministrativa che si svolge di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e che, in presenza di determinati presupposti, permette di ottenere il rifiuto della registrazione di un marchio italiano o della validazione in Italia di una Registrazione Internazionale di marchio. Con l'opposizione si fanno valere i cosiddetti impedimenti relativi alla registrazione, ovvero gli impedimenti che possono essere rilevati solo da determinati soggetti, e precisamente dai titolari di diritti anteriori che sarebbero violati per effetto di un'eventuale registrazione del marchio contestato. Sono legittimati a depositare

⁶ Art. 16 CPI, rinnovazione.

un'opposizione: il titolare di un marchio già registrato o con efficacia da data anteriore in Italia (Marchio Italiano, Marchio Comunitario, Registrazione Internazionale di marchio designate l'Italia); il soggetto che ha depositato in Italia una domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni che vantano dei diritti anteriori su: nomi e/o ritratti di persone, segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi finalità economiche.

1.5.2 La protezione del marchio registrato

Con l'inserimento dei segni distintivi non registrati nel novero dei diritti tutelati dal c.p.i. si è verificato un rafforzamento del loro ambito di protezione che sino a questo momento si fondava essenzialmente sull'art. 2598 n.1 c.c. avente per oggetto il divieto degli atti di concorrenza sleale confusoria; questa disciplina pur avendo la stessa funzione e struttura del sistema di tutela del marchio registrato (previsto dalla legge marchi) offriva ai segni di fatto una protezione meno ricca e intensa. Tuttavia, anche se già prima del varo del codice la dottrina e la giurisprudenza (sia italiana che comunitaria) ritenevano il marchio non registrato portatore di un diritto di esclusiva del tutto paragonabile a quello del segno registrato (per contenuto anche se non per estensione territoriale), non si verifica oggi un'equiparazione completa tra diritti titolati e segni distintivi di fatto usati in quanto continuano a non applicarsi a questi ultimi tutte le norme del c.p.i. che abbiano come ratio l'esistenza della registrazione e dunque tutte le norme che determinano l'ambito di protezione dei marchi registrati, dal punto di vista geografico così come da quello merceologico, a prescindere dall'uso effettuato e

soprattutto dalla notorietà conseguita dai segni che ne formano oggetto, e dalla prova dell'effettiva estensione di quest'uso e di questa notorietà, prova il cui onere grava su chi invochi la protezione del segno non registrato essendo la notorietà qualificata fattispecie costitutiva del diritto. Alla luce di ciò si applicano oggi al marchio di fatto non solo le disposizioni del c.p.i. che fissano la giurisdizione e la competenza in caso di violazione dell'esclusiva sul segno ma anche quelle norme che stabiliscono i rimedi tipici (cautelari e di merito) anteriormente applicabili a favore dei soli marchi registrati. Secondo l'art. 20, essere titolari di un diritto di esclusiva su di un segno (registrato o no) significa poter vietare ai terzi qualsiasi uso di segno uguale o simile effettuato in ambito economico sia in funzione distintiva quindi per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o affini creando confusione nei consumatori sulla fonte di provenienza; sia in funzione ornamentale quindi per contraddistinguere prodotti o servizi merceologicamente lontani sfruttando/mettendosi al traino della capacità distintiva e della notorietà acquisita sul mercato dal segno. Tuttavia non si può agire contro il terzo che abbia adottato un segno identico per un prodotto identico a prescindere da un concreto rischio di confusione o di agganciamento perché si tratta di una protezione astratta difficilmente concepibile in difetto di registrazione. Quindi, il titolare di un marchio di fatto, con l'entrata in vigore del c.p.i. può difendere il suo diritto di esclusiva sul segno non solo nel caso in cui si verifichi un concreto rischio di confusione col segno o con l'attività dell'imitatore ma anche quando si verifichi ad opera del terzo un approfittamento parassitario del segno non registrato notoriamente conosciuto e ricorrano le condizioni alternative del pregiudizio e dell'indebito vantaggio. Ciò consente in particolare una protezione più efficace contro il fenomeno sempre più diffuso del cosiddetto look-alike, ossia dell'adozione (di regola non confusoria) di

confezioni del prodotto dell'imitatore che riprendono da vicino le caratteristiche di quelle del prodotto originale, pur senza imitare i marchi registrati di esso, ma determinando comunque un effetto traino.

1.5.3 Registrazione del marchio comunitario

Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea, a differenza del marchio internazionale che è un fascio di marchi nazionali, il marchio comunitario è un marchio unico la cui registrazione viene effettuata presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) che ha sede ad Alicante.

Essendo un marchio unitario la sua validità si estende, al momento del deposito, su tutto il territorio comunitario; pertanto è impossibile limitare la sua validità ad alcuni Stati dell'Unione Europea escludendone altri.

I segni che possono essere registrati come marchi comunitari sono i seguenti:

1. composti da parole, lettere, numeri o combinazioni di tali elementi;
2. figurativi, comprendenti o meno parole;
3. figurativi a colori;
4. colori o combinazioni di colori;
5. tridimensionali;
6. sonori.

Il marchio comunitario come quello nazionale prevede che il segno abbia capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità.

Pertanto i segni che non possono essere registrati come Marchi Comunitari sono i segni:

1. privi di carattere distintivo;
2. che servono unicamente per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del

prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

3. siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
4. siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
5. siano idonei ad ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Oltre ai classici requisiti è previsto, dalla normativa comunitaria, che la domanda sia presentata sia in una delle lingue della comunità europea sia in una delle cinque lingue ufficiali dell'unione (Italiano, Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo). Questo si rende necessario nel caso in cui si verificano conflitti tra marchi identici o simili tra loro i cui rispettivi titolari parlino differenti lingue. Il deposito viene fatto presso l'UAMI ora *EUIPO*. La procedura di registrazione prevede diverse fasi:

1. Deposito della domanda di registrazione;
2. Fase di esame da parte dell'Ufficio Comunitario (verifica rispetto dei requisiti formali della domanda di registrazione e controllo sulla presenza di impedimenti assoluti – come ad esempio un marchio identico già registrato);
3. Pubblicazione della domanda di registrazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino dei Marchi Comunitari, i titolari di un segno anteriore, sia comunitario che nazionale (Paesi Membri dell'Unione Europea) possono presentare domanda di Opposizione alla registrazione presso l'UAMI.
4. Se nessuno presenta rilievi il marchio segue il normale iter di registrazione e viene concesso dall'UAMI.

Il marchio comunitario, come quello nazionale ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni. Per quanto concerne l'uso, la normativa comunitaria, come quella italiana, prevede l'obbligo di utilizzazione dello stesso; questo vuol dire che, entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo in almeno uno dei Paesi dell'Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione. L'utilizzazione del marchio tutela il titolare da eventuali azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni.

1.5.4 Registrazione del marchio internazionale

Per ricevere tutela all'estero, è possibile depositare una domanda di Marchio Internazionale. Tuttavia, per poterlo registrare è necessario essere titolari di un Marchio Nazionale o Comunitario depositato o registrato che sarà utilizzato come “marchio base” nella domanda di registrazione internazionale.

Il Marchio Internazionale, consente con un deposito unico di ottenere la tutela in molti paesi. I Paesi che possono essere inseriti nella domanda devono aver aderito all'accordo e/o Protocollo di Madrid. Anche il Marchio Internazionale non deve essere contrario alla legge, essere nuovo ed avere capacità distintiva. La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda, in inglese o francese, presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale WIPO che ha sede a Ginevra. Anche se il deposito è unico, il marchio internazionale si caratterizza per essere un “fascio di marchi”, ciò vuol dire che una volta fatto il deposito internazionale la domanda di marchio viene inoltrata dal WIPO ai singoli Uffici Nazionali dei Paesi designati; questi eseguiranno i controlli e le procedure previsti dalle singole disposizioni legislative nazionali. Nella fase transitoria, a seconda delle legislazioni nazionali, sono possibili

rifiuti e/o opposizioni. Mentre i rifiuti sono presentati dagli Uffici Marchi Nazionali e possono dipendere da impedimenti formali o sostanziali presenti nella domanda, le opposizioni sono depositate dai titolari di diritti anteriori che ritengono la registrazione lesiva dei loro diritti. Qualora la fase transitoria si concluda senza che siano stati presentati impedimenti alla registrazione, il Marchio Internazionale sarà registrato in tutti i paesi designati nella domanda. Se al contrario, in alcuni paesi la registrazione sarà negata, il Marchio Internazionale verrà registrato solamente nei Paesi designati in cui non vi siano stati impedimenti. La registrazione dura dieci anni che decorrono dalla data di registrazione (nel Marchio Internazionale coincide con la data di deposito); inoltre, nel caso in cui il deposito internazionale sia fatto entro 6 mesi dal deposito del Marchio Nazionale o Comunitario di base, sarà possibile rivendicare come data di priorità la data del marchio di base. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni. Il Marchio Internazionale è legato alla vita del marchio di base per 5 anni. Ciò vuol dire che se il marchio di base decade per impedimenti assoluti o relativi, anche il Marchio Internazionale decadrà in tutti i paesi designati, il c.d. “Attacco centrale”. Tuttavia, il Protocollo di Madrid prevede la possibilità di convertire il marchio internazionale in tante domande di marchio nazionali quanti sono i Paesi designati.

1.6 NULLITÀ ED ESTENZIONE DEL MARCHIO

Un marchio si estingue per mancato rinnovo o per decadenza o per rinuncia totale. Secondo l'Art. 26 del Codice della Proprietà Industriale, il marchio può decadere per volgarizzazione, per sopraggiunta illiceità e per mancato uso per 5 anni consecutivi. La volgarizzazione accade quando un marchio perde la sua capacità distintiva e diviene denominazione generica, ovvero il marchio non identifica più un dato prodotto. Proveniente da un dato produttore bensì identifica semplicemente un prodotto

merceologico a prescindere dalla sua fonte di provenienza.⁷ Secondo l'Art. 14 comma 2 sulla liceità, il marchio decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è

registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni

regolamentari sull'uso del marchio collettivo.⁸ L'ultimo caso indica la decadenza del

marchio a causa del non uso: in base all'Art. 24 del Codice: A pena di decadenza, il

marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso,

per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione,

e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che

il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.⁹ Il titolare di un marchio

registrato può rinunciare ai diritti derivanti dalla registrazione presentando specifica

istanza di annotazione per rinuncia totale. Se una parte del marchio è stata venduta

(cessione parziale) è necessaria la rinuncia da parte di ciascuno dei comproprietari,

mentre se è stato concesso in licenza occorre l'autorizzazione scritta da parte di ciascun

licenziatario. Il marchio è invece nullo¹⁰ se manca di capacità distintiva e dei requisiti

prescritti dalla legge per la sua registrabilità, in questo caso si parla di nullità assoluta

che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; oppure nullità relativa

che può essere fatta valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità

di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.

⁷ Ad esempio: Biro, Jeep, Bikini.

⁸ Art. 14, comma 2 testo Codice della proprietà industriale.

⁹ Art. 24, comma 1 testo Codice della proprietà industriale.

¹⁰ Art. 25 testo Codice della proprietà industriale.

1.7 TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Il titolare di un marchio, non solo può goderne in via esclusiva ma, in base al disposto dell'art. 2573 c.c. e dell'art. 15 legge dei marchi, gode del diritto di trasferimento, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo. La disciplina del trasferimento del marchio ha subito, nel tempo, una serie di modifiche fino alla riforma del '92, in cui si è concessa finalmente la possibilità di cedere il marchio in modo autonomo rispetto all'azienda. Un limite al trasferimento del marchio viene posto dal comma 2 dell'art. 2573 c.c. in cui viene stabilito che nel caso di marchio costituito da segno figurativo, denominazione di fantasia si presume che il diritto all'uso esclusivo sia trasferito contestualmente all'azienda. Altro limite posto dalla legge sui marchi al trasferimento è la regola del divieto di creare inganno in quei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Maggiore tutela è posta dalla disciplina comunitaria secondo la quale l'ufficio non permette la registrazione del trasferimento del marchio in caso di manifesta ingannevolezza. Particolare attenzione va posta nell'ipotesi di costituzione di diritti reali sul marchio e nelle ipotesi di trasferimento diversi dalla cessione (conferimento, successione mortis causa, fallimento, eccetera). Tali casi sono disciplinati dalle norme relative alla trascrizione, infatti l'art. 49 legge dei marchi prevede la trascrizione presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti di tutti gli atti che abbiano ad oggetto una costituzione, modificazione ovvero un trasferimento di diritti reali o personali di godimento o di garanzia su marchi regolarmente registrati, nonché le domande giudiziali e le relative sentenze. In tale fattispecie la disciplina non è coincidente con quella comunitaria. Infatti è previsto che per i beni mobili registrati, la trascrizione abbia rilievo solamente per i terzi che abbiano acquistato diritti sul marchio, senza condizionare la validità e l'efficacia degli atti relativi. La disciplina comunitaria, invece, dispone l'inefficacia degli atti fino alla trascrizione del trasferimento.

La legge disciplina la particolare fattispecie di concessione di licenza esclusiva e di licenza non esclusiva.

Con il termine licenza si intende una forma contrattuale mediante la quale il titolare del diritto di marchio riconosce ad un terzo il diritto di utilizzo del marchio stesso, senza perderne la titolarità. La licenza si distingue in: esclusiva quando l'utilizzo è concesso solo al licenziatario; non esclusiva quando l'utilizzo è concesso a più licenziatari e può avere come oggetto la totalità o la parzialità di prodotti o servizi.

Le licenze non esclusive possono comportare il rischio che vengano immessi sul mercato, con lo stesso marchio, prodotti o servizi apparentemente identici, ma in realtà qualitativamente diversi, con conseguente danno per il consumatore.¹¹ Per questo motivo la norma prevede che le licenze non esclusive sono lecite a condizione che “il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti e servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio dal titolare e dagli altri licenziatari”.¹²

CAPITOLO 2. LA TUTELA DEL MARCHIO

2.1 CONCETTI INTRODUTTIVI

La principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un prodotto (sia esso un bene o un servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da aziende concorrenti. I marchi svolgono pertanto un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa, contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore. È attraverso questo processo che un'impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti, che sono anche disposti a pagare un

¹¹ Cfr. http://www.uniud.it/ricerca/impresebrevetti/info/breve_guida_PI.pdf.

¹² Art. 23, comma 2 testo Codice della proprietà industriale.

prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto. Una fiducia che è fondamentale per l'acquisizione e il mantenimento di quote di mercato.

Inoltre, i marchi, forniscono alle imprese un incentivo a investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti in quanto è di vitale importanza che i prodotti contrassegnati da un certo marchio riescano a mantenere un'immagine positiva.

Il compito di far rispettare un marchio grava essenzialmente sul suo titolare, a cui spetta il compito di scoprire eventuali violazioni e decidere che misure adottare per far rispettare i propri diritti derivanti dal marchio. È il titolare, quindi, che deve attuare un servizio di "sorveglianza" sui marchi depositati/registrati nel corso del tempo allo scopo di intervenire immediatamente a tutela dei propri diritti di esclusiva.

La prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.

Altrimenti, di fronte alla violazione di un marchio si offrono diverse soluzioni: dall'invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore all'avvio di un'azione legale. Quest'ultimo approccio comporta però tempi molto lunghi: spesso occorre aspettare diversi anni prima di ottenere una decisione di primo grado. E' la ragione per la quale tentare di risolvere extragiudizialmente il conflitto è spesso consigliabile.

2.2 I PROCEDIMENTI EXTRAGIUDIZIALI

I procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie sono essenzialmente l'arbitrato o la mediazione.

L'arbitrato consiste in una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria.

Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale.

Nella mediazione le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un'impresa che potrebbe diventare, nel futuro, un partner commerciale.

2.3 L'AZIONE DI NULLITÀ E L'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

Le due principali azioni previste in materia di marchi sono l'azione di nullità e l'azione di contraffazione. L'azione di nullità del marchio (art. 56 e ss. L.M) si instaura per far accertare la mancanza dei requisiti di validità del marchio previsti dall'art 17 L.M., essa presuppone, per sua natura, che sia avvenuta la registrazione del marchio.

L'azione di nullità del marchio si propone dinnanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, si propone cioè con citazione davanti al Tribunale.

Una copia dell'atto di citazione, come per qualsiasi giudizio civile in materia di marchi, deve essere comunicata all'Ufficio italiano Brevetti e marchi. L'art 56 2° comma L.M. stabilisce poi che la competenza spetta all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto. Il 3° comma dell'art 56 L.M. precisa che l'indicazione di domicilio annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio ai fini della competenza. E' appena il caso di ricordare che, a seguito delle modifiche apportate al R.D. 1942/929 dal D.lgs 198/1996, l'onere probatorio incombente sul titolare del marchio risulta agevolato grazie al nuovo art 58 bis L.M.

Infatti, ai sensi dell'art 58bis, la parte che fornisce seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande e individua documenti o informazioni detenuti dalla controparte "può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte".

Il titolare del marchio, il cui diritto di uso esclusivo sia stato violato da un terzo, è legittimato a promuovere, a tutela del diritto stesso, l'azione di contraffazione, ex art 57

L.M. L'azione di contraffazione mira a proteggere un diritto del titolare del marchio che è stato lesa da un fatto illecito compiuto dal convenuto.

L'attore ha, in questo caso, facoltà di scegliere o il forum rei o il forum commissi delicti, trattandosi infatti di una competenza alternativa.

Con riguardo ad azione di contraffazione di marchio, il giudice deve preventivamente procedere alla qualificazione del marchio come "forte" o "debole", costituendo questa la premessa logica del giudizio sulla confondibilità del marchio, in quanto tale giudizio deve essere condotto per i marchi deboli con criteri meno rigorosi che per i marchi forti, essendo la protezione dei primi limitata alle parti del segno dotate di originalità mentre per i marchi forti la tutela è estesa a tutti gli elementi che li compongono" (Cass. n.1724/1994).

L'azione di contraffazione di natura reale ed imprescrittibile, affinché giunga a buon fine, può essere preceduta da due misure cautelari tipiche: la descrizione, il sequestro e l'inibitoria(art. 61, 62, 63 L.M.).

Per ricorrere a tali provvedimenti sarà necessario, da parte del giudice, accertare la sussistenza dei due requisiti essenziali dei provvedimenti cautelari: fumus boni iuris e periculum in mora ovvero la probabile fondatezza della pretesa attorea e il fondato timore che durante il tempo necessario allo svolgimento del processo si possano verificare situazioni lesive a carico del richiedente.

2.4 LE MISURE CAUTELARI

L'azione civile di contraffazione, come si è detto, è generalmente più lunga, a meno che non vi siano le condizioni per promuovere un ricorso cautelare basato sull'urgenza della situazione: in tal caso, sarà possibile ottenere la descrizione, il sequestro dei prodotti

contraffatti, l'inibitoria, nonché, accessoriamente, la pubblicazione dell'ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.

La descrizione viene generalmente richiesta al fine di avere un'idea più chiara del fenomeno contraffattivo in essere o quando si vuole evitare che il contraffattore faccia sparire le prove della sua illecita attività. Viene disposta dal Giudice senza preventiva convocazione dell'altra. Tramite la descrizione il titolare di un marchio chiede all'autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività.

Con il sequestro il titolare di un marchio può chiedere la confisca dei beni che costituiscono contraffazione del proprio marchio, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Generalmente il sequestro viene disposto dal Giudice senza aver preventivamente convocato l'altra parte (cioè il contraffattore).

Con l'inibitoria il Giudice (che può sempre provvedere senza aver prima convocato la controparte) ingiunge all'autore dell'illecito di cessare ogni attività illegale, ad esempio la fabbricazione, la vendita o l'importazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Nell'occasione, per ogni violazione o inosservanza dell'ordine di inibitoria o per ritardi nell'esecuzione della stessa, il Giudice può stabilire una somma di denaro (una penale) a carico del contraffattore quale risarcimento danni al titolare del marchio.

2.5 LA TUTELA IN DOGANA

Altra modalità di protezione del marchio è la tutela in dogana: in Italia, il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003; tale disposizione legislativa permette il blocco di merci

sospette in tutte le frontiere italiane (il Regolamento 1383/2003 è stato sostituito con il nuovo Regolamento UE n. 608/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014)

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio (valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi anch'essi di un anno), è necessario presentare una domanda all'Agenzia delle Dogane a Roma, via Carucci 71, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare (allegando copia semplice dei relativi certificati di registrazione) e fornendo quante più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere il prodotto genuino da quello contraffatto.

Nel caso in cui una dogana dovesse ritenere una merce sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al suo sequestro e sarà automaticamente avviato un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale, in caso lo ritenesse opportuno.

CAPITOLO 3. IL CASO FERRERO S.p.a.

3.1 LA STORIA DELL'AZIENDA

La storia di Ferrero comincia ad Alba, dove ancora oggi si trova la sede del suo stabilimento più grande. Pietro Ferrero apre un laboratorio in via Rattazzi, dove inizia a fare esperimenti e a inventare golosità. I tempi non sono facili perché con la guerra anche gli ingredienti più semplici diventano introvabili. Pietro Ferrero però non si scoraggia e ha l'idea geniale di sfruttare una delle maggiori ricchezze del territorio: la nocciola. Nel laboratorio di via Rattazzi nasce il primo prodotto Ferrero: la "Pasta

Gianduja” o “Giandujot”.¹³ Si tratta di una pasta a base di nocciole avvolta nella carta stagnola, che si taglia a fette e si spalma sul pane. Il Giandujot incontra subito i favori del pubblico, oltre ogni aspettativa: nel febbraio del '46 la produzione è di tre quintali e arriva oltre a mille alla fine dell'anno. I dipendenti salgono a una cinquantina e arrivano a un centinaio l'anno successivo; il laboratorio di via Rattazzi diventa troppo piccolo e così Pietro decide di far costruire la prima fabbrica su un terreno acquistato qualche anno prima, dove oggi sorge la sede della Fondazione.

Il 14 maggio 1946 nasce ufficialmente l'industria Ferrero.

Per far conoscere la Pasta Gianduja anche fuori dalla città di Alba e dal Piemonte, Giovanni, fratello minore di Pietro, organizza una rete di vendita molto efficiente e capillare. Con i "Musoni", nome con cui vengono simpaticamente chiamate le versioni commerciali della Fiat Topolino, compone una flotta di 12 camioncini che qualche anno dopo sarà seconda per dimensioni solo a quella dell'esercito italiano.

In questo contesto Michele, il ventenne figlio di Pietro, inizia a collaborare con il padre che viene a mancare nel 1949.

Nel 1956 inizia l'avventura all'estero della Ferrero. A Stadtallendorf, a 150 km da Francoforte, nascono la Ferrero GmbH e Mon Chéri , uno scrigno di cioccolato che racchiude una gustosa ciliegia, conquista il pubblico tedesco. Nel 1957 muore Giovanni Ferrero e il controllo dell'azienda passa al nipote Michele. La creatività, la voglia di esplorare nuove vie e di sperimentare continuamente sono le caratteristiche che lo accompagneranno durante tutta la sua carriera. L'innovazione non si manifesta soltanto nell'ideazione di nuovi prodotti, ma anche nell'utilizzo di forme promozionali assolutamente originali per quei tempi. Negli anni '60 vengono lanciati il Pocket coffee,

¹³ Sito ufficiale Ferrero. <http://www.ferrero.it>.

al fine di esaudire il bisogno di caffeina degli adulti, le mentine Tic-Tac e finalmente la Nutella, conosciuta in tutto il mondo e inimitabile ancora oggi.

Nel 1968 nasce Kinder Cioccolato¹⁴ una barretta di cioccolato ripiena di latte che soddisfa le mamme sempre più attente all'alimentazione dei figli.

Negli anni Ottanta la Ferrero è un'azienda ormai leader sul mercato italiano ed europeo.

Nel 1987 inizia l'attività produttiva dei nuovi stabilimenti di Balvano, in Basilicata, e di Sant'Angelo dei Lombardi, in Irpinia. Seguiranno nel tempo l'apertura di sedi commerciali estere nell'Est dell'Europa: Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria.

In Polonia viene inaugurato un nuovo stabilimento produttivo a Belsk Duży.

È il 1982 l'anno in cui inizia la produzione dei cioccolatini dall'incarto color oro e sembra che in questa occasione Michele Ferrero volle omaggiare la Santa Vergine dando alla sua nuova delizia di cioccolato, il nome della grotta in cui la Madonna era apparsa a Santa Bernadette.

La grotta in questione si trova a Lourdes, in Francia e il suo nome è Roc De Massabielle, da cui deriva appunto "Rocher". Anche la forma del pregiato cioccolatino rimanda a quella della grotta sferica Roc de Massabielle: sono i pezzetti di nocciole che ricoprono il guscio insieme alla copertura di cioccolato a ricordare le protuberanze della grotta. Da sempre molto devoto alla Beata Vergine, Ferrero si recava ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes. In occasione dei 50 anni dalla fondazione della sua impresa sottolineò: "Dobbiamo il successo della Ferrero a Nostra Signora di Lourdes, senza di lei possiamo fare ben poco".

Il trionfo della nocciola come simbolo dell'azienda nonchè un esempio di prodotto sofisticato ma alla portata di tutti.

¹⁴ Rif. <http://www.ferrero.it/prodotti/kinder-cioccolato>.

Nel 1990 arrivano le merende fresche come Kinder fetta al latte, seguita poi da Kinder Pinguì e Kinder Paradiso.

Nel 1994 un'alluvione colpisce la città di Alba. In quell'occasione la produzione è costretta a fermarsi ma, come già avvenne nel 1948, tutti i dipendenti decidono di lavorare accanto alla famiglia Ferrero per riportare in sole due settimane la fabbrica in attività. La ripresa ha del miracoloso e l'azienda riesce a rispettare gli impegni presi con i clienti per fine anno. Questo fatto testimonia come l'azienda sia amata e rispettata da tutti i dipendenti e il grande supporto e aiuto ricevuto è segno di grande coesione.

Nel 1997 la nuova generazione inizia a guidare operativamente l'azienda: sono Pietro e Giovanni, figli di Michele e fondatori di una realtà sempre più grande e sempre più globale. Dopo anni di buon lavoro all'interno del Gruppo, diventano Chief Executive Officers¹⁵ occupandosi, rispettivamente, delle società oltremare e di quelle europee.

Il 26 aprile del 2007 Michele Ferrero compie 80 e in questa occasione, la città di Alba gli conferisce una medaglia d'oro e il Presidente della Repubblica lo nomina Cavaliere di Gran Croce, la massima onorificenza dello Stato italiano. Nel 2009, con un indice di 85,17 su 100, l'azienda si aggiudica il primo posto nello studio del Reputation Institute di New York, che ogni anno valuta le aziende di tutto il mondo: la Ferrero è quindi la società al mondo che gode della migliore reputazione e affidabilità.

Nell'Aprile 2011 Pietro Ferrero muore tragicamente in Sud Africa mentre adempie a un'alta missione umanitaria, da lui ispirata e voluta, volta a rilanciare l'Impresa Sociale Ferrero nel Paese

Il 14 Febbraio 2015, all'età di quasi 90 anni, muore Michele Ferrero, leggendario inventore di tutti i prodotti Ferrero.

¹⁵ Cfr. T.Fazzolari, Ferrero 1646 – 1996. Un' industria attraverso mezzo secolo di storia di costume, Torino, Editris. 1996.

Il patriarca del colosso dolciario di Alba ha insegnato, tramite i tre principi cardine dell'azienda "Lavorare, creare, donare" il vero significato di imprenditoria familiare. Anni fa, in una rara intervista per una pubblicazione aziendale disse: "La mia unica preoccupazione è che l'azienda sia sempre più solida e forte per garantire a tutti coloro che ci lavorano un posto sicuro". Per il territorio di Alba e delle Langhe, la Ferrero è tuttora uno dei principali datori di lavoro e un motivo d'orgoglio per la sua gente.

Oggi il figlio Giovanni continua a condurre l'Azienda con successo, puntando a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, tenendo forti e vive l'ispirazione e la motivazione sociale fortemente condivise con i genitori e con il fratello.

3.2 FERRERO ROCHER IN CINA

Ferrero Trading Co. Ltd. (Shanghai) è stata fondata ufficialmente nel 2007. Il Rocher¹⁶ esordisce sul mercato cinese nel 1982, relativamente tardi rispetto ai concorrenti Mars (1923) e Nestlé (1936) ma, nonostante ciò, ha un grandissimo successo tra i consumatori in quanto diventa il prodotto per eccellenza utilizzato come regalo nelle occasioni speciali. La formula della pralina proposta in Cina è esattamente la stessa di quella che si può trovare in qualsiasi altro mercato al mondo.

Prima degli anni '80 la Ferrero distribuiva i suoi prodotti sul mercato cinese tramite distributori di Hong Kong che operavano come intermediari. Solo in un secondo momento è riuscita a creare una fitta rete di distribuzione direttamente sul territorio, facendo sì che le praline Ferrero Rocher arrivassero dall'Italia e venissero confezionate con il packaging finale da un'azienda cinese, la quale si occupava, infine, della distribuzione.

¹⁶ Molte multinazionali propongono i loro prodotti in colore oro al fine di soddisfare i consumatori cinesi, amanti di questo colore perché simbolo di raffinatezza.

3.3 LA CAUSA FERRERO – MONTRESOR

Nel 1982 la Ferrero compila il modulo di registrazione del marchio inserendo il prodotto sia con il nome ufficiale, Ferrero Rocher, sia con quello cinese, *Jinsha*.¹⁷ Ma, nel momento della richiesta di registrazione presso l'Ufficio Marchi cinese, registra solamente quello con il nome straniero. Questa svista scatenerà una serie di eventi che andranno a minare l'esclusività del prodotto italiano.¹⁸ Nel 1986 la Ferrero S.p.a. registra non solo il Ferrero Rocher e la sua figura, ma anche la forma della confezione tridimensionale da 8, 16, 24, 30 praline, presso l'OMPI, come marchio tridimensionale. La Montresor (Zhangjiagang) Food Co. Ltd.¹⁹ è un'impresa dolciaria cinese, una delle più famose ed apprezzate. Essa produce una pralina dal nome Trésor Doré, del tutto simile, per confezione e involucro esterno, al famoso Ferrero Rocher. Nel 1990 richiede l'approvazione per la registrazione del marchio combinato del nome Jinsha e della figura "ovale con bordo di fiori" in riferimento alla pralina da loro venduta sul mercato, uguale a quella italiana.

La Ferrero si schiera contro la domanda di registrazione dell'azienda cinese. Così, la Commissione di Revisione ed Aggiudicazione dell'Ufficio Marchi, considerando il marchio Ferrero Rocher un marchio noto, già registrato in Cina nel 1986, non approva il rilascio del marchio richiesto dalla società cinese.

Questo accade non solo perché le caratteristiche dei due prodotti sono molto simili, ma anche perché la coesistenza dei due prodotti sul mercato potrebbe causare confusione nei consumatori. Alla società cinese è rimasto solamente la titolarità del marchio cinese Jinsha. Nel 2002 la società Zhangjiang trasferisce il marchio alla società Montresor.

¹⁷ La trascrizione in caratteri cinesi del nome del prodotto significa "Sabbia Dorata".

¹⁸ Molte aziende cinesi hanno provato a copiare il cioccolatino Rocher, ma tutte con scarsi risultati. Ne è un esempio il "Fretate Relish", nome studiato per ricordare i suoni del nome della nostra pralina.

¹⁹ Nata nel 1991 dalla fusione tra la società belga Fitradeal S.a. Company Limited e la Zhangjiagang Milk Products First Factory.

Questa inizia a distribuire i celebri cioccolatini con il nome Jinsha - Trésor Doré, subito dopo registrato dalla stessa (2003). È chiaro quindi che i cioccolatini cinesi, caratterizzati dallo stesso packaging dei Ferrero Rocher, vengono distribuiti in tutta la Cina. La Ferrero cita in giudizio le due società cinesi presso la Seconda Corte Intermedia del Popolo di Tianjin accusandole di concorrenza sleale. L'accusa viene rigettata dalla Corte in quanto l'espansione della pralina era diventata tale da renderlo noto già nel 1993, prima dell'arrivo del Rocher in Cina. La Ferrero, insoddisfatta del verdetto della Corte di Tianjin, richiede la revoca della decisione e l'addebitamento di tutte le spese del processo all'azienda cinese. I principali motivi di questa richiesta sono:

1. La prima sentenza ha erroneamente determinato il tempo di notorietà del cioccolato Ferrero Rocher nel Mainland cinese e il fatto della notorietà del cioccolatino TRESOR DORE nel Mainland cinese;
2. la prima sentenza ha erroneamente considerato che il grado di notorietà all'estero non possa estendersi al mercato interno, ignorando le prove fornite dall'attore concernenti la celebrità del cioccolato Ferrero Rocher nel mondo. In realtà, l'Ufficio Marchi e la Commissione di Revisione e Aggiudicazione Marchi hanno considerato e accettato che il cioccolatino Ferrero Rocher già aveva una vasta fama nei lontani anni '80, che era proprio principalmente collegata alla sua fama internazionale;
3. la prima sentenza ha erroneamente confermato solo in parte le caratteristiche della confezione e decorazione del cioccolatino Ferrero Rocher, confermando solo tre delle cinque caratteristiche della confezione e decorazione del prodotto Ferrero;
4. la prima sentenza ha stabilito autonomamente dei relativi criteri di determinazione che sono in realtà solo criteri di parte e non conformi ai principi delle relative leggi e normative cinesi;
5. la prima sentenza ha commesso errori nell'interpretazione della nozione di pubblico di riferimento che ha condotto all'errata conclusione di considerare che la

somiglianza della confezione e decorazione di Ferrero Rocher e TRESOR DORE non determini confusione di prodotti nei consumatori; 6. la Mengtesha Company ha violato i principi di onestà e fiducia, ad esempio ha registrato il marchio Jinsha per primo e allo stesso tempo ha evidenziato sull'etichetta del marchio la scrittura "dal 1968".

La Corte si è soffermata principalmente su due fattori fondamentali nel decretare la decisione finale: la notorietà deve essere studiata non solo nel mercato interno ma anche in quello internazionale: infatti, prove dimostrano che la loro serie di prodotti erano già noti al pubblico di riferimento ancor prima di essere venduti sul mercato cinese; la confezione e decorazione delle praline Ferrero hanno un design e una forma molto precisi diversamente da quelli presentati dalla Montresor. Inoltre, l'azienda cinese non ha prove che dimostrino l'utilizzo di questo packaging prima della Ferrero in quanto l'utilizzo da parte della Zhangjiagang risale al 1990.

Per questi motivi, la società cinese ha utilizzato senza nessuna autorizzazione le particolari confezioni e decorazioni dei prodotti Ferrero Rocher, contravvenendo alla Legge contro la concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese, Art. 5, comma 2, generando confusione sui prodotti e sulle attività commerciali della società Ferrero Spa.

Un primo risultato positivo arriva nel novembre 2007, quando la Corte Intermediaria di Pechino giudica e conferma la distinguibilità del marchio Ferrero Rocher 3D: questo, infatti, è il primo marchio di fabbrica 3D, in Cina, dichiarato a seguito di un processo giudiziario. Infine, nel marzo 2008, la Corte Suprema, ai sensi degli artt. 1, 2, 5, comma 2 della Legge sulla concorrenza sleale e dell'Art. 10, comma 2 e 3 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ha emesso la sentenza definitiva, dichiarando la sospensione immediata dell'utilizzo delle confezioni e decorazioni dei prodotti Trésor Doré da parte della società Montresor, la sospensione della vendita dei

prodotti Trésor Doré da parte della società Tianjin ETDZ Zhengyuan Distribution Co. Ltd. e, infine, un risarcimento pari a 700.000 RMB a favore della società ricorrente Ferrero Spa.²⁰

I consumatori delle città di seconda e terza fascia, che non hanno familiarità con il marchio Ferrero, compravano i cioccolatini Trésor Doré, non distinguendoli dagli originali italiani. Solo una volta assaggiati riscontravano diversità in termini di gusto e qualità tra le due versioni. Diversa è stata la situazione nelle grandi città, dove il consumatore più esperto, grazie alla pubblicità, non è stato soggetto alla confusione creata dai due cioccolatini.

²⁰ Rif. http://www.leggcinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf.

CONCLUSIONI

Il caso Ferrero è stato seguito con attenzione dalla stampa internazionale. La vittoria dell'azienda italiana testimonia i grandi progressi della magistratura cinese in difesa della proprietà intellettuale di aziende straniere e contro la contraffazione. La Cia, Confederazione italiana agricoltori, ha evidenziato come la sentenza favorevole alla Ferrero apra uno scenario nuovo in un contesto in cui i casi di concorrenza leale sulla contraffazione del packaging di beni notori sono sempre più frequenti. Il caso Ferrero viene considerato il primo caso in cui, in Cina, viene regolato un marchio tridimensionale; si tratta di un grande risultato sia per l'Italia sia per la Cina in quanto ha influenzato e migliorato la conoscenza della proprietà intellettuale e gli organi giuridici potranno prendere esempio e diventare maggiormente efficaci e competenti in materia.

Da un paio d'anni, la Ferrero ha intrapreso una nuova sfida in Cina²¹ riguardante la Nutella che è diventata ormai un marchio evergreen senza rivali, un long seller dell'alimentazione forse per la scelta di un packaging vincente ed originale, per lo sviluppo di campagne pubblicitarie sempre di grande impatto, per il legame importante con il mondo dello sport.

²¹ È il 21° stabilimento nel mondo dell'azienda Ferrero.

BIBLIOGRAFIA

Micara Anna G., *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2018.

Ricolfi M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015.

Berri G., *Vendita e acquisto di marchi contraffatti*, Giuffrè, 2012.

Cartella M., *Il marchio di fatto nel codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2007.

Vanzetti A., Di Cataldo A., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2003.

Sena G., *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001.

Sena G., *Il Diritto dei Marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4 ed., Milano, Giuffrè, 2007.

Franceschelli R., *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988.

Di Cataldo V., *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1993.

Faccincani L., *La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending*, Milano, Giuffrè, 2009.

Sentenza Ferrero, URL: http://www.leggcinesi.it/giurisprudenza/Sentenza_Ferrero.pdf

Sito ufficiale Ferrero, URL: <http://www.Ferrero.it>