

Tutela dei marchi

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale

Necessario sensibilizzare consumatori, autorità e aziende

di Jan Wrede* e Dario Dongo**

* Avvocato, De Simone & Partners, Roma

** Avvocato, FARE (Food & Agriculture REquirements), Bruxelles - Roma

I diritti di proprietà intellettuale forniscono un reale supporto alla crescita delle aziende. Per contribuire alla loro difesa, è stato istituito un Osservatorio comunitario, che ha preso inizio lo scorso giugno. Le iniziative in programma e una panoramica di alcune recenti e significative sentenze in materia

Il 5 giugno scorso ha preso formalmente il via l'Osservatorio comunitario sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, gestito dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami), con sede ad Alicante, in Spagna. All'Uami viene affidata la responsabilità di aiutare la

lotta alla contraffazione, che i singoli imprenditori non sono in grado di debellare nella sua estensione, grazie alla ricerca, la formazione, la consulenza, la comunicazione o lo sviluppo di strumenti di supporto informatico (tra i quali una banca dati con leggi e giurisprudenza) riguardo ai diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, modelli, *design*, *copyright*, novità vegetali, *know how* ecc.).

"Facciamo affidamento sulla creatività e sull'innovazione dei nostri imprenditori e delle nostre Piccole e medie imprese (Pmi) – ha sottolineato, in un comunicato stampa, il presidente dell'Uami, Antonio Campinos – affinché ci tirino fuori dalla recessione, pur senza conoscere il reale contributo della proprietà intellettuale alla crescita e all'impiego; siamo ben coscienti di essere in ritardo rispetto ai nostri concorrenti internazionali a questo riguardo e di dover recuperare". Tra le iniziative in programma, vi è anzitutto un'opera di sensibilizzazione ai diritti di proprietà intellettuale presso i consumatori, che dovrebbero imparare a rifiutare i falsi, presso le autorità nazionali e la magistratura, per rendere più agevoli ed efficienti le azioni di tutela, e presso le imprese, Pmi in particolare, che dovrebbero sfruttare al meglio tutti i mezzi giuridici a disposizione (soprattutto i marchi, i modelli e i brevetti) per includerli nei propri piani di sviluppo

aziendale. Si aggiungono, vale la pena ricordare, varie iniziative europee e regionali per il contributo pubblico alle spese sostenute dai privati per il deposito di tali diritti. L'Osservatorio invita quindi a rimanere proattivi.

Riportiamo, di seguito, alcune recenti sentenze sulla tutela e la mancata tutela di marchi registrati.

Riferimento geografico nella ragione sociale, quando non è ingannevole

Con sentenza del 23 febbraio scorso, il Consiglio di Stato ha deliberato sul legittimo utilizzo del toponimo "FIRENZE", quale parte della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice, impiegato su bottiglie di olio prodotto a partire da olive prevalentemente non toscane.

In sede di contestazione amministrativa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) aveva ritenuto che FIRENZE lasciava intendere che il prodotto provenisse necessariamente dalla Toscana, in quanto una delle zone più rinomate per la qualità degli oli di oliva.

Il Consiglio di Stato non ha invece condiviso le

conclusioni dell'Agcm: poiché FIRENZE fa solo parte della ragione sociale, nonché del marchio registrato dell'impresa produttrice (secondo l'organo giudicante, che conferma così la decisione di primo grado emessa dal Tar Lazio), viene meno il carattere pubblicitario dell'utilizzo del toponimo. Manca perciò l'elemento essenziale per valutare il messaggio come ingannevole. L'impiego di un marchio geografico è inoltre considerato legittimo anche se il solo prodotto finale (che deriva dalle attività di trasformazione, imbottigliamento e immissione sul mercato) e non anche la materia prima proviene dal luogo invocato, come nel caso di specie.

Il Consiglio di Stato fa luce, in modo tutto sommato condivisibile, sulla *vexata quaestio* dell'utilizzo delle indicazioni geografiche: la denominazione sociale ha la funzione tipica di identificare un determinato soggetto giuridico, il quale ha diritto di operare anche al di fuori della zona storicamente associata alla propria ditta. Quanto alla valutazione se il marchio si riferisca alla provenienza delle materie prime o della trattazione del prodotto finale non è una questione aprioristica e indifferente; essa è rimessa al giudice, che dovrà tener conto delle aspettative del consumatore medio.



La denominazione sociale di un'azienda ha la funzione tipica di identificare un determinato soggetto giuridico, che ha diritto di operare anche al di fuori della zona storicamente associata alla propria ditta

Ricordiamo, peraltro, che il codice di proprietà industriale prevede la decadenza del marchio se esso sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualità o la provenienza dei prodotti contrassegnati (art. 14, comma 2, lettera a): la sentenza merita perciò attenzione e non va interpretata come un *nulla osta* applicabile a casi non propriamente analoghi.

Indicazioni geografiche, il Tar Lazio censura l'Agcm

Nella propria decisione dell'8 novembre 2011 sulla tutela del formaggio Fiorella del Gargano, il Tar Lazio censura l'Agcm per aver respinto una segnalazione di presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario per "manifesta infondatezza", nonostante la presenza di alcuni elementi di sospetto, anziché aprire un procedimento di infrazione.

L'impugnazione si fonda sul dovere, in capo all'Agcm, di considerare scrupolosamente tutti gli elementi di fatto a disposizione (d.p.r. 284/2003 sulle procedure istruttorie dell'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; d.lgs. 206/2005, il cosiddetto codice del consumo). Nella fattispecie, avendo la denominazione in questione un'inequivocabile funzione semantica, che evoca con immediata suggestione la provenienza del prodotto da una specifica area geografica di produzione, secondo il Tar è evidente che in tale denominazione vi sarebbero elementi espressivi che inducono il consumatore a supporre una specifi-

ca derivazione territoriale. Né la forza suggestiva della denominazione può dirsi vinta dall'indicazione, riportata nell'etichetta contestata, circa il vero luogo di confezionamento del prodotto, anche perché tale indicazione non reca, in sé, alcuna informazione circa la provenienza della materia prima utilizzata.

L'Agcm, tuttavia, non avrebbe svolto alcun approfondimento istruttorio al riguardo, né verificato l'eventuale esistenza di una "specialità gastronomica locale" o la sussistenza di un certo pregio naturalistico dell'area del Gargano (zona che vanta una lunga tradizione agricola e casearia, oltre a essere caratterizzata dalla presenza di rilevanti vincoli ambientali). L'Autorità sarebbe quindi venuta meno alle proprie incombenze.

Contrariamente a quanto dedotto dall'Agcm, neppure l'assenza di una tutela comunitaria, sotto forma di registrazione di Igp (Indicazione geografica protetta) o Specialità tradizionale garantita (Stg), può giustificare l'archiviazione immediata della pratica. Particolare rilievo è poi stato dato alla circostanza stessa che un concorrente, a ovvi fini promozionali, aveva ritenuto vantaggioso evocare un collegamento tra il proprio prodotto e la regione in cui operano i ricorrenti, evento che già di per sé avrebbe dovuto indurre l'Agcm ad avviare appropriate indagini.

Il Tar ha così concluso:

- la denominazione di un prodotto ha un'inequivocabile funzione semantica evocando, con immediata suggestione, la provenienza del prodotto da una specifica area geografica di produzione;
- è ingannevole l'uso, per un prodotto alimentare che abbia altra origine, di una denominazione che richiami l'area del Gargano che, in quanto area ambientale protetta e regione di lunga tradizione agricola e casearia, può evocare nel consumatore una percezione di prodotto di particolare pregio;
- la circostanza stessa che un *competitor*, a fini promozionali, ritenga vantaggioso evocare un collegamento tra il proprio prodotto e la regione in cui operano i concorrenti deve indurre l'Agcm a effettuare ulteriori approfondimenti.

La denominazione di un prodotto ha un'inequivocabile funzione semantica, in quanto evoca, con immediata suggestione, la provenienza del prodotto da una specifica area geografica di produzione

Canada, ulteriore sconfitta per il Prosciutto di Parma

Una recente decisione della *Trial Division of the Federal Court of Canada* ha rigettato l'azione depositata dal Consorzio del Prosciutto di Parma contro la società canadese Maple Leaf Meats e, di conseguenza, confermato la validità del marchio figurativo PARMA in capo a quest'ultima. Già dieci anni fa la Maple Leaf Meats era riuscita ad aggiudicarsi il marchio verbale PARMA per i suoi prodotti, depositato nel lontano 1971 e usato localmente sin dal 1958.

Triste conseguenza è che l'originale Prosciutto di Parma Dop non può essere commercializzato in Canada con la sua propria denominazione. Il Consorzio ha annunciato di voler depositare appello. Dal punto di vista dei produttori e consumatori italiani è legittimo chiedersi come sia possibile assistere a una tale sentenza. Le motivazioni purtroppo esistono, per quanto incomprensibili: il "nuovo mondo" è pieno di denominazioni e marchi storicamente italiani.

Alcune diciture sono state addirittura considerate generiche per i prodotti in questione, come è accaduto per le denominazioni dei vini europei più rinomati (Chianti, Champagne, Porto), poi recuperate dopo lunghi negoziati internazionali, in particolare tra la Commissione europea e il governo Usa. Altre, per l'appunto, sono state di fatto monopolizzate da imprese locali, in applicazione del principio "first come, first served": il diritto al marchio spetta a chi lo deposita per primo.

Nessuna regola senza eccezione: certo, se il depositante è in mala fede o se si accinge a ingannare il pubblico (ad esempio, sulla provenienza del prodotto), non può diventare legittimo titolare del marchio. La Corte canadese, invece, annotando preliminarmente che il Consorzio stesso (istituito nel 1978) aveva incominciato a fornire il mercato canadese solo nel 1997, ha accertato che il consumatore medio canadese, sia oggi sia nel 1971 (anno del deposito del marchio verbale), non associa PARMA né all'Italia né al prosciutto e, quindi, non è indotto in inganno. A favore di questa conclusione anche i 26 anni di incontestato utilizzo del marchio registrato da parte di Maple Leaf Meats (dal 1971 al 1997, anno in cui la prima causa tra le parti ebbe inizio).

Questa vicenda è eclatante perché tocca una delle denominazioni italiane per eccellenza, ma non è affatto unica. Molte imprese nazionali ne sono infatti colpite nell'intero continente americano, in Australia, Nuova Zelanda e anche nei mercati emergenti India e Cina. Secondo stime della Coldiretti, a livello internazionale, due prodotti di parvenza italiana su tre non provengono dal Bel Paese.

Un consiglio: in previsione di un'esportazione della merce prodotta, è bene registrare subito i propri marchi all'estero

Per concludere, un accorato consiglio: chi prevede di esportare la propria merce (e chi non dovrebbe prevederlo!) registri subito i propri marchi all'estero, operazione facilitata grazie alle convenzioni internazionali, come il protocollo di Madrid o il marchio comunitario.

