

DIRITTO INDUSTRIALE

UN CASO DI SUCCESSO: L'UNIONE DELLE FORZE PRIVATE ED ISTITUZIONALI PUO' DARE GRANDI RISULTATI NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Al fine di esemplificare i modi attraverso cui individuare i flussi delle merci contraffatte e le modalità con cui agire per ottenerne il sequestro e la relativa distruzione, è interessante illustrare un caso che ha visto protagonista, con emblematico successo, la forza congiunta della dogana italiana e di un'azienda privata titolare di un marchio registrato, molto rinomato.

In particolare, il caso riguardava la produzione ed esportazione nel Nord Africa -da parte di una società cinese- di prodotti che riproducevano un famosissimo marchio di un'azienda italiana.

Naturalmente si trattava di prodotti che, a differenza di quelli originali, erano -come spesso accade- di bassissima qualità.

La particolarità del caso consiste nell'originalità delle modalità con le quali il marchio veniva copiato e nella efficienza delle forze private ed istituzionali, unite in stretta collaborazione per contrastare il fenomeno.

In particolare, sui prodotti, che possiamo definire genericamente elettrodomestici e che erano identici nell'aspetto esteriore a quelli originali, veniva riprodotta la sola grafica esterna del marchio originale (immaginiamo per esempio un cerchio), all'interno del quale veniva incollato un adesivo con un nome di fantasia, differente dal marchio originale.

Poiché tale riproduzione del marchio era solamente parziale e difficilmente riconducibile, a prima vista, al marchio originale, i prodotti di fatto circolavano liberamente di Paese in Paese senza che le dogane potessero concretamente intervenire.

Una volta giunti a destinazione, veniva asportato l'adesivo con il nome di fantasia ed inserito al suo posto -all'interno del cerchio- la dicitura riprodotta nel marchio originale contraffatto.

Questa situazione è stata ricostruita attraverso alcune indagini private molto mirate da parte dell'azienda che in questo modo è riuscita a capire le modalità con le quali i contraffattori stavano agendo.

A questo proposito non sembra superfluo evidenziare che il punto di partenza per scegliere la soluzione migliore per debellare la contraffazione di un certo prodotto è proprio quello di avere chiarezza -ove possibile, ovviamente- sulla catena della contraffazione stessa, ovvero sul luogo di produzione, sulle modalità della contraffazione e sulla rete di distribuzione dei prodotti finali.

Per tornare al caso concreto, raccolte tali informazioni si è posto il successivo problema della strategia difensiva da adottare per colpire i contraffattori, possibilmente prima che i prodotti venissero immessi nel mercato al dettaglio del Nord Africa, Paese nel quale evidentemente, pur non essendo impossibile ottenere dei risultati, sarebbe stato sicuramente molto difficile.

E' questo il momento in cui l'azienda ha chiesto (ed efficacemente ottenuto) il sostegno delle dogane italiane, le quali, ottenute dall'azienda una serie di informazioni sulla tipologia dei prodotti, hanno saputo brillantemente ricostruire -con un alto grado di probabilità- le rotte che avrebbero potuto fare i containers contenenti la merce contraffatta ed individuarne conseguentemente i Porti di transito.

Ciò in quanto i containers viaggiano secondo rotte prestabilite e identiche, a seconda della categoria merceologica dei prodotti che trasportano e della zona di destinazione finale.

Così per esempio gli elettrodomestici destinati al Nord Africa -come i prodotti qui in esame- che -con alta probabilità- avrebbero transitato attraverso uno specifico porto italiano.

A questo punto, si è deciso di agire in Italia ed è stata quindi depositata l'istanza di sorveglianza doganale, ai sensi del regolamento europeo 1393/03 che consente il blocco delle merci sospettate di essere contraffatte; sono state altresì fornite alle Autorità doganali maggiori informazioni, anche relative al probabile giorno di partenza dei containers dal Paese esportatore; questo dato appariva rilevante per individuare con maggior approssimazione possibile il giorno di arrivo delle merci nel porto italiano.

L'Italia è stata scelta come Paese nel quale agire non solo per l'alto grado di competenza delle dogane ma anche perché in questo Paese l'azienda aveva avuto l'accortezza di registrare sia il marchio per intero che quella porzione di marchio, rappresentata dall'elemento circolare esterno sopra descritta.

La dogana pertanto avrebbe potuto bloccare i prodotti con molta facilità sulla base della contraffazione di quel solo elemento grafico esterno.

E così è accaduto: giunti i containers in transito nel porto italiano, la dogana ha applicato la normativa comunitaria e quella penale italiana, sulla base della quale i prodotti all'interno dei containers sono stati sequestrati ed è stato aperto un procedimento penale.

Tale procedimento non si è ancora concluso ma questo ha ormai poca importanza in quanto, qualunque ne sia

l'esito, i prodotti saranno in ogni caso confiscati e distrutti in quanto corpo di reato.

Questa esperienza dimostra innanzitutto l'importanza per un'azienda di proteggersi attraverso la registrazione dei propri marchi o brevetti in modo intelligente e globale, come accaduto nel caso di specie.

Ma dimostra anche che, senza pretendere di debellare il fenomeno della contraffazione, una normativa all'avanguardia, come quella italiana, la collaborazione con le istituzioni appositamente deputate a contrastare questo fenomeno e quindi preparate ed efficienti, e un investimento in termine di energie, anche economiche, dell'azienda, conducono a risultati che sono in grado di interrompere il flusso della contraffazione e quindi delle perdite che le società subiscono a causa dei mancati profitti conseguenti alla illecita produzione e vendita dei propri prodotti falsificati.

E questo, a parere di chi scrive, è già un grande successo.

e che, in ogni caso, la limitazione alla registrazione opposta in sede comunitaria non coincideva con la percezione dei soggetti – operatori specializzati del settore – cui i prodotti, una volta marchiati, marchiati erano destinati.

L'UAMI, con decisione del 12 marzo 2007, riteneva tuttavia di non accogliere il ricorso di Eurocopter che formulava così appello davanti al Tribunale comunitario. In data 2 aprile 2008 questo giudice si è pronunciato ribadendo – e sotto taluni aspetti ulteriormente chiarendo – il concetto di descrittività del marchio e quello di capacità distintiva dello stesso ai sensi dell'art. 7 del regolamento 40/1994.

Secondo la posizione della Eurocopter, l'esclusione dalla registrazione ai sensi dell'art. 7 punto c) del suddetto regolamento opererebbe solo ed esclusivamente quando il segno distintivo sia la pura descrizione dei prodotti o servizi per cui è richiesto, in quanto lo scopo della norma sarebbe quello di evitare l'uso come segno distintivo di un termine invece abituale per un certo tipo di prodotto e/o servizio. Ciò che non consentirebbe l'identificazione del soggetto di provenienza, abdicando così ad una delle funzioni primarie del marchio. Una situazione che secondo Eurocopter non sussisteva nel caso di specie. Inoltre, trattandosi di un marchio composto da due espressioni congiunte in un sol termine, ai fini della valutazione dovevano essere esaminate sia le due parole separatamente, sia il termine che derivava dalla loro unione.

Una posizione non condivisa dall'UAMI per il quale la combinazione di due termini, se entrambi descrittivi, non dà luogo ad un termine di natura, invece, non descrittiva, e pertanto l'apprezzamento dello stesso ai fini della registrabilità deve essere valutato secondo i medesimi criteri con il rigetto della domanda.

La decisione della Corte chiarisce che lo scopo dell'art. 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 40/94 è quello di perseguire un interesse di natura generale nell'impedire il deposito – e dunque il monopolio – da parte di un soggetto di termini o indicazioni che siano puramente descrittive di un prodotto o di un servizio, sottraendole conseguentemente alla libera utilizzazione di tutti. Peraltro, anche sotto il profilo commerciale tali termini sarebbero privi della idoneità a creare un legame tra il bene e la sua origine produttiva, inducendo il

potenziale acquirente in possibili errori. Ora, in caso di un marchio composto da più parole, occorre che l'esame avvenga sia per i singoli termini sia quello, composto, per cui è richiesta effettivamente la registrazione; in questo ultimo caso il marchio è descrittivo salvo esista una percettibile differenza tra lo stesso e la semplice somma di due parole descrittive. L'esame deve essere fatto con rapporto al pubblico cui il bene o servizio è diretto. Nel caso concreto la Corte ha ravvisato come la somma di due termini, "steady" e "control", nell'unico termine "steadycontrol" non facesse venire meno la funzione descrittiva degli stessi per prodotti destinati a garantire la stabilità ed il controllo di un mezzo; di nessuna valenza è stato poi considerato l'appunto mosso da Eurocopter circa il fatto che in passato fossero stati ammessi alla registrazioni altri marchi della medesima tipologia dovendosi procedere alla valutazione di ciascuna domanda di registrazione su base singola e specifica.

*Avv. Francesca Negri
Studio Rapisardi*

