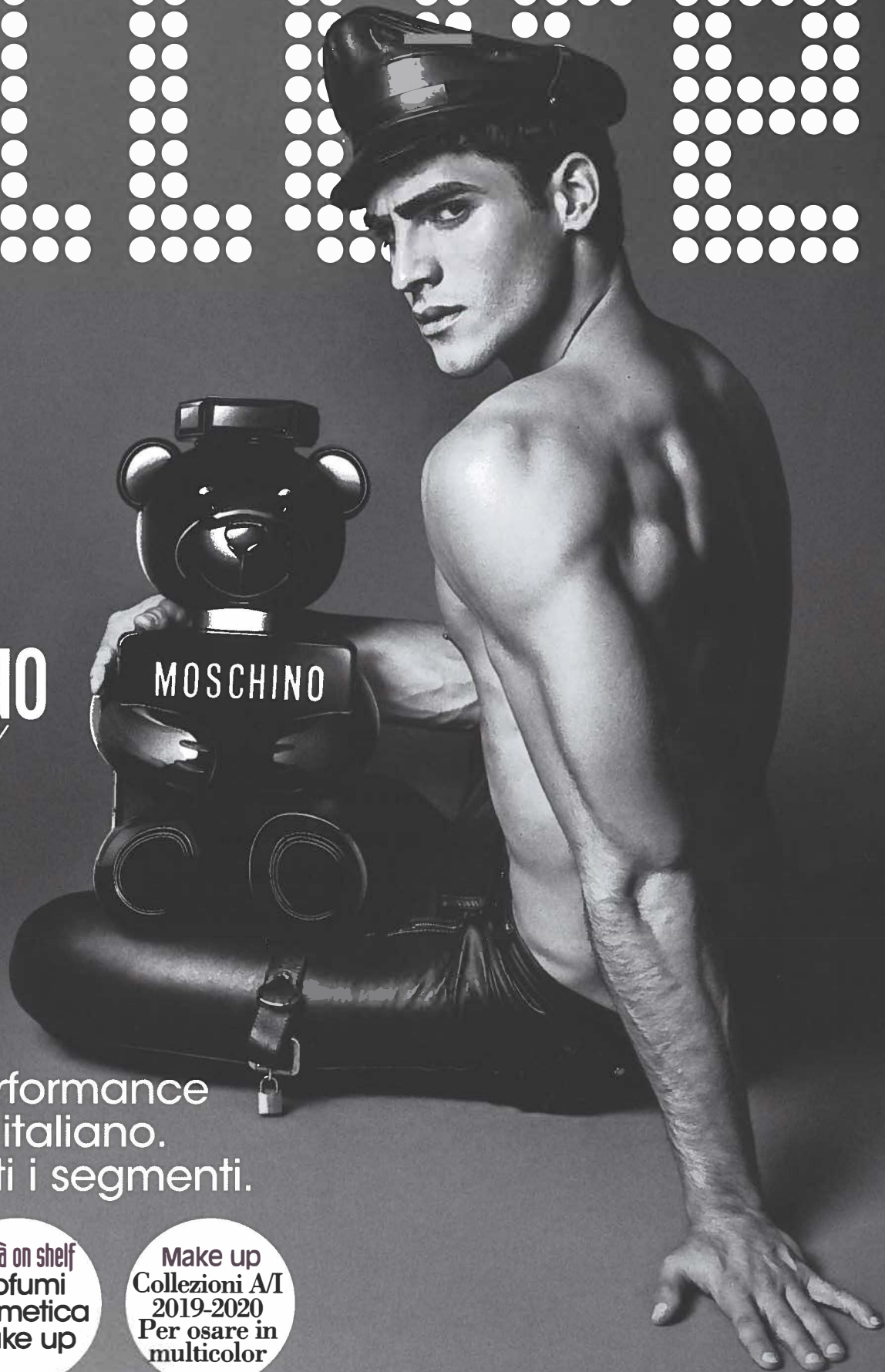


SETTEMBRE 2019

MOSCHINO

TOY BOY

EAU DE PARFUM



ECONOMIA

Buone le performance
del selettivo italiano.
Tengono tutti i segmenti.

TFWA
Duty free e
travel retail
tutte
le novità

Novità on shelf
Profumi
Cosmetica
Make up

Make up
Collezioni AI
2019-2020
Per osare in
multicolor

Molti passi avanti verso la tutela dei marchi della profumeria

Il recente decreto legislativo n. 15/2019, attuativo della riforma europea del diritto dei marchi, ha introdotto importanti novità, che toccano da vicino anche il settore della cosmesi e della profumeria: dalla possibilità di registrare marchi non convenzionali, al rafforzamento della tutela dei marchi notori, fino alle nuove sanzioni per gli atti preparatori alla contraffazione. di **Giovanna Mudulu**

L'approfondimento di Allure sul tema della contraffazione continua grazie al contributo di **Paola Gelato, socio dello Studio legale Jacobacci & Associati e Patrizia Franceschina, partner di Jacobacci & Partners Spa**. Come già accennato nel precedente articolo pubblicato su Allure 1/19, sono diverse le modalità con cui è possibile proteggere i marchi nel settore della cosmesi e della profumeria. In base alla normativa entrata in vigore il 1° novembre 2017, possono costituire marchi, parole (compresi nomi di persona), disegni, lettere, cifre, colori, suoni e forme dei prodotti e dei loro imballaggi, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre aziende ed essere

presentati nel Registro dei Marchi dell'Unione Europea in modo da consentire all'autorità competente e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare. Per implementare tale normativa, è entrato in vigore in Italia il Decreto Legislativo n. 15/2019 di attuazione della Direttiva Ue n. 2436/2015. Le modifiche hanno comportato, dal 29 marzo 2019, un adeguamento anche del portale di deposito on line delle domande di titoli in Proprietà Industriale. In seguito alla modifica normativa, che va quindi a integrare i tipi di marchi depositabili, è possibile presentare direttamente le domande di registrazione per i seguenti tipi di marchi: denominativo, figurativo, di

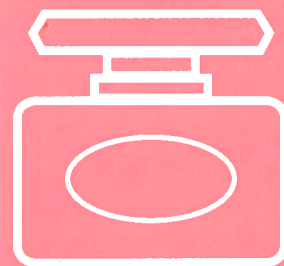
forma tridimensionale, di posizione con motivo di colore, sonoro attraverso il nuovo strumento tecnologico MP3 e, infine, di movimento, multimediale e ologramma utilizzando lo strumento tecnologico MP4. I tipi di marchio non tradizionali possono, quindi, essere depositati attraverso la rappresentazione con un file di formato diverso da jpg (in particolare MP3 e MP4). È stato pertanto eliminato il requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del segno con conseguente ampliamento della proteggibilità dei marchi non convenzionali. Pertanto, diversi tipi di marchi possono essere presentati mediante una pluralità di metodi di rappresentazione, al fine di garantire flessibilità e adattabilità a ciascun caso e un conseguente ampliamento della tipologia di marchi che possono essere tutelati. Benché la tecnologia oggi disponibile non permetta al momento la rappresentazione di marchi olfattivi, tattili e gustativi, non si può escludere - ma, anzi, si auspica - che, in un prossimo futuro, anche tali tipologie trovino un modo di rappresentazione autonomo che ne permetta la

tutela a titolo di marchio. L'acquisizione della registrazione di marchi comporta, tra gli altri sistemi di tutela, la possibilità di procedere contro depositi di terzi mediante la procedura di opposizione amministrativa, già efficacemente usata contro i marchi verbali e figurativi.

Una sentenza esemplare

È attesa da parte della Corte Suprema una decisione in un caso che riguarda un'azione avviata da diversi titolari di marchi notori della profumeria (Gucci Spa, Lacoste Sa, Procter & Gamble) nei confronti della società Equivalenza per la vendita e distribuzione di profumi smell-alike con indebito uso dei marchi registrati. Nello specifico, quest'ultima realtà aveva usato i marchi degli attori sia nelle liste di comparazione che nelle trattative commerciali, creando un link numerico tra i propri profumi smell-alike e i marchi di quelli di cui costituiva l'imitazione. La decisione di primo grado del Tribunale Commerciale di Alicante condannava la società Equivalenza per contraffazione di diversi profumi di marchi, nel contesto della sua attività di commercializzazione di fragranze smell-alike. Decisione confermata dall'8ª sezione del Tribunale Provinciale di Alicante (in veste di Tribunale per il Marchio dell'Unione Europea) che respingeva l'appello presentato da Equivalenza. La Corte ha, infatti, considerato che l'uso delle liste di comparazione costituissero un utilizzo illecito di un marchio di terzi nel corso del commercio e, riconosceva,

bloccare
la concorrenza
sleale



inoltre, che Equivalenza ne aveva fatto uso per trarre un indebito vantaggio dalla notorietà e reputazione di tali marchi anteriori. Secondo il tribunale, pertanto, Equivalenza aveva effettuato una comparazione non autorizzata, sfruttando la reputazione dei marchi degli attori ed effettuato una pubblicità comparativa non lecita. La Corte ha poi ordinato a Equivalenza di modificare i numeri di riferimento che usava insieme ai marchi dei terzi, al fine di evitare che i consumatori facessero un'associazione tra i due. Siamo ora in attesa della decisione della Corte Suprema che fornirà ulteriori interessanti elementi e spunti che si auspica aiutino ad abbreviare i tempi per ottenere una forma di protezione come marchio olfattivo anche per i profumi.

Più tutela per i brand famosi

Restando in tema di marchi notori, non si può non registrare con soddisfazione come siano arrivate ottime notizie per i consumatori e i titolari dei marchi,

anche nel settore della cosmesi e della profumeria. Un recentissimo intervento legislativo ha, infatti, ulteriormente ampliato la tutela dei marchi notori dai fenomeni di contraffazione e imitazione servile. Si tratta del già citato decreto legislativo n.15 del 20 febbraio 2019, che ha attuato la Direttiva Europea n. 2436/2015. Cosmesi e profumeria sono particolarmente interessati da simili sviluppi normativi, in quanto si tratta di un settore contraddistinto dalla presenza di numerosi marchi notori. Si pensi, tra i molti, a L'Oréal, Chanel, Sephora, Shiseido e Dior. Con queste importanti riforme, il legislatore - italiano ed europeo - intende proteggere gli investimenti dei titolari dei marchi, riconoscendo, di conseguenza, l'importanza della funzione pubblicitaria dei segni distintivi. Allo stesso tempo, si cerca di tutelare il consumatore dai rischi legati alla contraffazione e al look-alike. È interessante notare come tale intervento normativo segua l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, inaugurato proprio con la celebre sentenza C-487/07 del 2009 (L'Oréal - Bellure), in una causa in cui - tra le parti - figurava il colosso della cosmesi L'Oréal. In quel caso, la Corte aveva anche stabilito che, in presenza di un marchio notorio, l'indebito vantaggio che il contraffattore trae dalla distintività del brand imitato non presuppone necessariamente la sussistenza di un rischio di confusione tra i consumatori o di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del segno. Tornando alla riforma, una maggiore tutela della funzione pubblicitaria del segno, specialmente per i marchi notori, comporta anche una più adeguata protezione degli interessi dei consumatori. Infatti, una normativa più severa nei confronti dei fenomeni di contraffazione, look-alike e pubblicità ingannevole è volta a consentire una scelta adeguatamente informata al pubblico, cioè priva di inganni operati da concorrenti scorretti. In particolare, la recente riforma ha esteso la protezione dei marchi - a maggior ragione in caso di notorietà o rinomanza - "anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi". È proprio questa breve locuzione che consacra - oggi anche a

livello normativo - la funzione pubblicitaria dei segni distintivi. Inoltre è stata modificata la normativa relativa ai marchi notori, con un significativo ampliamento di tutela, che oggi copre "prodotti o servizi identici, affini o non affini". Infine, il decreto legislativo ha introdotto quale motivo di opposizione la tutela dei marchi di rinomanza anche per prodotti o servizi non affini. In Italia, come già accade all'Ufficio Marchi dell'Unione Europea, sarà quindi possibile presentare opposizione a marchi depositati da terzi in classi diverse da quelle nelle quali il marchio anteriore è specificatamente registrato, non solo in caso di classi di prodotti affini, ma anche non affini, dimostrando che il marchio anteriore gode di notorietà in Italia. Questa nuova norma porta a un ampliamento delle competenze dell'Ufficio Marchi sulle opposizioni con enormi vantaggi in particolare per i titolari di brand notori.

Giocare d'anticipo

A ciò si aggiunge che la tutela dei titolari dei marchi e - conseguentemente - dei consumatori è stata rafforzata da un'altra significativa novità, sempre introdotta dal Dlgs. n. 15/2019. Si tratta della repressione degli atti preparatori alla contraffazione. Le nuove norme prevedono che il titolare del marchio possa vietare a terzi di apporre il proprio marchio su prodotti, confezioni, imballaggi, etichette o cartellini, anche se tali beni non sono ancora stati messi in commercio, e di impedirne l'utilizzo nella comunicazione commerciale e pubblicitaria. Inoltre, è espressamente prevista la possibilità di impedire l'esportazione o l'importazione di prodotti, imballaggi o etichette riportanti il marchio. Tutte le condotte sopra citate costituiscono le principali attività dei contraffattori, prima dell'effettiva vendita dei prodotti. In tal modo, si anticipa la tutela dalla contraffazione, consentendo la repressione del fenomeno

in futuro
più libertà
di mano
vra

Una maggiore tutela della funzione pubblicitaria del segno, specialmente per i marchi notori, comporta anche una più adeguata protezione degli interessi dei consumatori.

prima che i beni contraddistinti dai marchi contraffatti vengano immessi sul mercato. Si tratta, senza dubbio, di una novità particolarmente significativa, specie in un ambito così colpito dalla contraffazione, come quello cosmetico e della profumeria. Grazie a tale riforma, pertanto, le imprese produttrici di profumi e cosmetici hanno la possibilità di veder tutelati i propri diritti in una fase precedente all'effettiva produzione di un danno economico e di svilimento dei propri segni distintivi. Infatti, la repressione degli atti preparatori alla contraffazione - cioè precedenti all'offerta in vendita - previene il rischio di confusione tra i consumatori, che arreca un grave danno al marchio, in termini di svilimento del prestigio e della reputazione del segno, nonché di calo delle vendite, dovute all'erosione di fette di mercato acquisite dai concorrenti scorretti.