## **MARCHIO** TRIDIMENSIONALE: UNA BOTTIGLIA, UN MARCHIO, UN SUCCESSO







PROPRIA ha segnato un nuovo successo nella sua attività - ormai giunta al 30° anno - di tutela dei diritti di proprietà industriale. Un nostro Cliente, che chiameremo A, titolare di un'azienda molto nota nel settore vitivinicolo sin dal

1600, agli inizi degli anni 2000 ebbe l'intuizione di mettere in commercio i suoi vini in bottiglie di color oro specchiato e di color rosa specchiato (come da foto). Successivamente, decise di registrare queste bottiglie come marchi tridimensionali europei.

Grazie ad ingenti investimenti di tempo e di denaro, il successo fu talmente esteso e sotto certi aspetti inaspettato, in particolare per la bottiglia color oro specchiato, che molti concorrenti furono spinti a imitarla per sfruttarne economicamente la notorietà.

A fu guindi costretto a citare in giudizio alcuni concorrenti al fine di evitare una delle possibili cause di decadimento del proprio marchio (art. 13.4 CPI, il marchio decade se, per l'attività o l'inattività del suo titolare ha perduto la sua capacità distintiva).

Uno dei concorrenti, che chiameremo B venne, quindi, querelato ex art. 473 c.p. (contraffazione di marchi) ed ex art. 517 c.p. (per aver messo in commercio bottiglie di vino della medesima forma e colore dei marchi registrati da A, provocando così confusione al consumatore finale). La guerela ebbe come conseguenza il seguestro di una notevole quantità di bottiglie pronte per la commercializzazione. B nominò allora un consulente IP di fiducia che riuscì con un'abile memoria difensiva a far disseguestrare le bottiglie. A questo punto, il GIP incaricato chiese l'intervento di un CTU che - incorrendo in vari errori di valutazione ritenne i marchi di A non contraffatti e privi di validità. Successivamente, il parere

di un diverso CTU - questa volta con cognizione di causa - confermò sia la contraffazione sia la validità dei marchi di A, per cui B fu rinviato a giudizio, tut-

tora in corso. Nel frattempo B chiese la nullità dei marchi di A presso il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in Materia d'Impresa - ma già in prima istanza e poi in sede di reclamo venne nuovamente confermato, con sentenza circostanziata, che i marchi erano validi e, sulla base dell'ingente quantità di prove presentate da A, che godevano pure del cosiddetto "secondary meaning" (art. 13.2 CPI, notorietà acquisita con l'uso).

> Bottiglia GOLD MUE reg. n. 011531381

Un altro concorrente, che chiameremo C, a sua volta citato in giudizio, ritenne di procedere presso l'Ufficio EUIPO di Alicante, sede del marchio europeo, depositando un'azione di annullamento dei marchi di A sostenendo che questi non erano validi poiché contrari all'art. 59 e all'art. 7 EUTMR. In sostanza, C sosteneva che questi marchi europei erano

privi di carattere distintivo, erano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La Divisione Annullamento. però, ritenne insussistenti tutti gli impedimenti e rigettò l'azione di nullità confermando ancora una volta la validità dei marchi. Non soddisfatto, C insistette nella

sua azione e procedette con un ricorso ribadendo sostanzialmente i concetti espressi in precedenza. Tuttavia, anche la Divisione Ricorsi confermò che l'impedimento lamentato non sussisteva, in quanto le caratteristiche essenziali e riconoscibili a

> Bottiglia PINK MUE reg. n. 012309795

colpo d'occhio dei marchi sono la forma della bottiglia in combinazione con i colori, rispettivamente oro specchiato e rosa specchiato, in completo accordo con le tesi da noi sostenute. Ouindi, la richiesta di annullamento venne respinta.

Per tentare di ribaltare la situazione. C ha impugnato la decisione di fronte alla Corte di Giustizia Europea, dove è attualmente pendente il giudizio.

In conclusione, anche un "semplice" marchio tridimensionale consistente in una combinazione di forma e colore di una bottiglia può costituire un valido diritto di privativa.

Una bottiglia, un marchio, un successo! Anche questa volta Propria ha dimostrato di svolgere al meglio il compito affidatole per difendere efficacemente i diritti sui marchi dei propri clienti sulla base di una esperienza consolidata nel settore che risale al 1987.

Dr. Stefano Giugni Consulente Marchi. Disegni e Modelli

PROPRIA S.R.L. Via della Colonna, 35 IT - 33170 PORDENONE Tel.: +39-0434-20331 Fax: +39-0434-21294 Web: www.propria.it E-mail: info@propria.it