

# MARCHI E BREVETTI: NOTIZIE IN BREVE

## Adidas ha perso la sua battaglia contro il nuovo disegno a due strisce della Nike

Il 5 giugno 2006, la Corte distrettuale di Le Hague ha deciso che la Nike può continuare ad usare un motivo a due strisce nei suoi vestiti perché è stato dimostrato che solo l'1% dei consumatori ha associato la doppia striscia con il marchio Adidas. Anche se, precedentemente, una corte tedesca aveva dato parere favorevole ad Adidas, la Corte di Le Hague pensa che il logo con le tre strisce di Adidas sia così famoso che nessuno possa confondersi. La doppia striscia di Nike è da considerarsi solo come un elemento decorativo. La cosa singolare è che alcuni mesi prima, Adidas aveva vinto una causa simile contro un altro disegno a striscia doppia, realizzato da Scapa.

## Ikea perde la sua battaglia per il logo

Il 2 agosto 2006, la Corte distrettuale di Le Hague ha deciso che il logo della Muiltimate è sufficientemente diverso da quello dell'Ikea, perciò il suo utilizzo non costituisce alcuna infrazione. In effetti, i nomi Ikea e Muiltimate sono le caratteristiche predominanti in entrambi i loghi. La Corte ha stabilito che il nome Ikea è molto noto, ma che il suo marchio non lo è altrettanto, soprattutto perché compare solo nei cataloghi, e per di più in piccola dimensione.

## Il sito tomcruise.com è stato restituito all'attore

L'attore ha finalmente riottenuto l'account tomcruise.com, grazie ad una procedura arbitraria. Il precedente possessore del sito, la compagnia

canadese Alberta Hot Rods, ha affermato che si trattava solo di un sito per i fans, ma si è visto costretto a riconsegnarlo all'interessato.

## Lo snack "Nocciola delle tigri" è protetto

Duyvis, un produttore alimentare olandese, ha esercitato con successo il suo diritto di marchio su un altro produttore di cibo, il gruppo "Dutch nut". Questi vendeva noccioline troppo simili alle sue.

## Ermenegildo Zegna vs Mario Zegnoti

L'ufficio brevetti olandese ha respinto l'opposizione fatta dall'azienda italiana Ermenegildo Zegna nei confronti di Mohammed Majed Saif, che aveva registrato il marchio "Mario Zegnoti & accessori per capelli". Secondo la Corte, non è possibile confondere i due marchi.

## Protezione del marchio nel mercato cinese

Un'efficiente protezione della proprietà intellettuale di un'azienda straniera in Cina è un passo necessario per realizzare una strategia commerciale e industriale efficace e sicura. Nel 2005, sono state registrate più di 1 milione di nuove richieste commerciali per brevetti e marchi. Per proteggere i propri marchi e brevetti è perciò fondamentale non solamente reagire alle imitazioni, ma anche difendersi, attraverso i brevetti, da contestazioni che possono avere conseguenze importanti sulla produzione estera dell'azienda. L'unico sistema riconosciuto è il deposito della richiesta del marchio e la sua susseguente registrazione. Ci sono alcuni marchi molto importanti, come "Ferrari", "McDonald's" o "Disney", che non hanno bisogno di essere registrati. Esistono due alternative possibili per raggiungere una protezione efficace: - Registrare un marchio nazionale in

Cina, con validità solo per il territorio nazionale. Occorre registrare la richiesta all'Ufficio Marchi cinese. Di solito, ci vogliono 18 mesi per la registrazione.

- Estendere la protezione internazionale del marchio anche in Cina. La Cina, infatti, ha sottoscritto il Protocollo di Madrid. Per ottenere l'estensione internazionale, bisogna solamente avere depositato una richiesta di marchio nazionale. La cosa più importante da ricordare è che bisogna essere molto attenti con la traslitterazione cinese. La cosa migliore è far riferimento a strutture specializzate. Probabilmente la soluzione migliore è scegliere un deposito che interessi solo il mercato cinese.

## Un nuovo Ufficio Brevetti e Marchi in Montenegro

Il 19 luglio 2007, dovrebbe essere inaugurato il primo Ufficio Brevetti e Marchi del Montenegro. Infatti, il Montenegro non ha mai avuto un tale Ufficio fino a che il suo governo non ha emanato un decreto, che ne stabilisce la nascita. D'ora in poi, i possessori di marchi, potranno inoltrare le pratiche per la registrazione del loro marchio in questa nazione.

## Gucci won against Guji

L'appello di Gucci contro il rifiuto dell'Ufficio Brevetti turco di intentare una causa basata sul proprio marchio contro la richiesta di registrazione del quasi omofono Guji ha avuto successo.

## Malta fa ora parte dell'Ufficio Brevetti europeo

Il 1 marzo 2007 Malta è diventata membro dell'Ufficio Brevetti Europeo, che ora comprende 32 paesi.

COMMERCIOESTERO®



[www.commercioestero.net](http://www.commercioestero.net)

Direttore responsabile  
Cinzia Fontana

**Proprietario ed Editore:** Commercioestero Network

**Sede legale:** Via Maceri, 25 - 47100 Forlì (FC)

**Presidente:** Marco Tupponi

**Registrazione Tribunale** di Forlì n. 18 del 3 giugno 2002

**Direzione, redazione:** Via Maceri, 25 - 47100 Forlì

Tel. e Fax 0543/27852 - Email: [fontana@commercioestero.net](mailto:fontana@commercioestero.net)

Commercioestero Network. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

**Progetto grafico:** Scirocco Multimedia - Via Leuca, 17/A - 73100 LECCE

## Una bozza di emendamento alla legge cinese sui brevetti

Nel dicembre 2006, l'Ufficio Statale per la proprietà intellettuale ha sottoposto al Consiglio Statale la Bozza di Emendamento alla legge sui brevetti della Repubblica Popolare Cinese. Ciò indica che per il lavoro sul terzo emendamento alla legge sui brevetti è cominciato il processo di Revisione del Consiglio di Stato. Lo scopo della legge sui brevetti è quello di essere una bilancia tra gli interessi dei titolari di brevetto e quelli del pubblico, prevenendo gli abusi e seguendo le leggi internazionali e altre importanti leggi in merito.

Al momento attuale, utilizzando la legge sui Brevetti, non esiste una divisione chiara delle responsabilità, dei diritti e degli interessi degli enti che intraprendono i progetti. La conseguenza è che questi enti spesso non richiedono la protezione della proprietà intellettuale. L'articolo 9 della Bozza di Emendamento afferma ora che un progetto di ricerca sovvenzionato dal Governo diventa di proprietà dell'Istituto di Ricerca che lo ha portato avanti. I ricercatori coinvolti possono dividerne i benefici. Il Governo si riserva tuttavia il "diritto di invenzione" e ha il potere di decidere chi può commercializzare l'invenzione se queste istituzioni non riescono a commercializzarla nella forma di licenza di brevetto.

Il paragrafo due della Bozza di Emendamento stabilisce che, quando un'entità o un individuo intendono depositare una richiesta per un'invenzione o per una creazione cinese in un paese straniero, essa/egli

debbano ricevere l'approvazione dal Dipartimento Amministrativo Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Stato. Inoltre, nell'Articolo 76, si afferma che "ogni entità o individuo che fa richiesta per un brevetto straniero per una propria invenzione senza l'approvazione del Dipartimento Amministrativo Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Stato, non può esercitare il diritto di brevetto per la suddetta invenzione in Cina". La Bozza di Emendamento ha rimosso le restrizioni territoriali per l'opera o il disegno precedente, ha accettato gli standards di assoluta novità prevalenti a livello internazionale e ha aggiunto la definizione di opera precedente o disegno precedente utilizzando questi standards. Ogni anno, la Cina è in testa alle classifiche per il numero di richieste di disegni di brevetti. Spesso le domande di richiesta di brevetto e alcuni disegni sono di scarsa creatività, e sono imitazioni di disegni esistenti. Nella Bozza all'Emendamento l'"inventiva" è fortemente richiesta.

L'Articolo 12 della Bozza di Emendamento stabilisce che nessun prodotto dal disegno brevettato debba essere messo in vendita senza l'autorizzazione. Emanare atti spacciando il brevetto di un'altra persona per il proprio e, un non-brevetto come un brevetto, sono atti di adulterazione e di inganno del pubblico.

L'obbligo della licenza ha ovviamente un significato pratico nel prevenire che i detentori di brevetto esercitino eccessivamente i loro diritti, nel salvaguardare l'interesse pubblico e nazionale, e nel promuovere il welfare sociale. Il Dipartimento Amministrativo Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Stato può, alla richiesta di un'entità che ha le condizioni di sfruttare un brevetto, concedere la licenza obbligatoria, quando il detentore non è in grado di sfruttare, o di sfruttare appieno, il suo brevetto senza giustificazioni, dopo la scadenza di tre anni dalla data della sua concessione, o quando l'atto per esercitare il suo diritto di brevetto è stato stabilito con una procedura giudiziaria o amministrativa

come atto per eliminare o restringere la competizione.

Al verificarsi di una emergenza nazionale o di un altro eccezionale affare di Stato, o quando l'interesse pubblico lo richiede, il Dipartimento Amministrativo Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Stato può rilasciare la licenza obbligatoria per un'entità designata dal dipartimento per sfruttare un brevetto o un modello di utilizzo. Il Dipartimento Amministrativo Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Stato può concedere la licenza allo scopo di prevenire, curare o controllare un'epidemia.

L'Articolo 62 della Bozza di Emendamento stabilisce che quando, durante una disputa riguardo una violazione di brevetto, il trasgressore accusato abbia le prove per dimostrare che la tecnologia o il disegno che egli ha sfruttato sono un'opera o un disegno precedente, la Corte popolare del Dipartimento Amministrativo Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Stato può decidere che l'atto di sfruttamento non sia una violazione del diritto sul brevetto. Se un titolare di brevetto, che sa chiaramente che la sua tecnologia o disegno è un'opera o un disegno precedente, accusa un'altra persona di aver infranto i suoi diritti di detentore di brevetto, il trasgressore accusato può chiedere alla Corte popolare di ordinare al titolare di brevetto di compensare i danni causati dall'accusa.

Clizia Cacciamani

cacciamani@commercioestero.net

