Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
"Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI"

Newsletter: aggiornamento sulla normativa e giurisprudenza della Unione Europea e dei principali Stati in tema di proprietà intellettuale
N°6, Novembre 2011

Argentina

L'accordo di coesistenza stipulato tra due soggetti di cui uno titolare di un marchio registrato e uno titolare di una domanda di registrazione per un segno simile a quello registrato per prodotti ricompresi nella medesima classe di registrazione non vincola l'ufficio marchi argentino che debba decidere se accordare o meno la registrazione al segno oggetto di domanda di registrazione.
Il titolare della domanda di registrazione per il marchio argentino "AN'GE" vide la sua domanda inizialmente opposta dal titolare del precedente marchio registrato argentino "ANGIE". L'opposizione fu basata sulla somiglianza tra i due marchi, denominativi, e sull'identità dei prodotti, in entrambi i casi inclusi nella classe di registrazione n. 25 della Classificazione Internazionale di Nizza, comprensiva di articoli di abbigliamento, scarpe e pelletteria.

La procedura di opposizione si concluse con la sottoscrizione di un accordo di coesistenza tra i due segni, in cui le parti raggiunsero un'intesa sui rispettivi limiti di utilizzo degli stessi. In forza di tale accordo, il titolare della domanda di marchio ha quindi proseguito il proprio iter per ottenere la registrazione del segno come marchio presso l'ufficio marchi argentino ("INPI"), il quale, tuttavia, ne ha negato la concessione sulla base del fatto che fosse confondibile con il marchio registrato "ANGIE" (il medesimo oggetto dell'accordo di coesistenza già stipulato).

Il titolare della domanda di registrazione si è rivolto quindi alla giustizia ordinaria, contestando il rigetto dell'INPI proprio sulla base dell'accordo di coesistenza stipulato con il titolare del marchio "ANGIE". Sia il tribunale argentino sia la Corte d'Appello, successivamente adita, hanno rigettato le domande del titolare della domanda di marchio, giustificando la propria decisione sulla base di ragioni di ordine pubblico. In particolare, la Corte d'Appello ha affermato che gli accordi di coesistenza sono vincolanti esclusivamente per le parti che li sottoscrivono ma non per l'INPI, che, invece, valuta la registrabilità o meno di un segno avendo riguardo anche alla tutela dei consumatori.

Repubblica di Singapore

Ferrero S.p.A. ha ottenuto il riconoscimento della notorietà per il suo marchio registrato "Nutella" davanti alla High Court di Singapore, la quale ha accordato protezione a tale marchio anche con riferimento a prodotti per cui non era registrato in tale Paese.

Ferrero S.p.A. aveva già ottenuto nel 2008 una vittoria storica davanti alla Corte Suprema di Pechino contro l'azienda cinese Montresor, condannata a pagare 50.000 Euro per aver attuato una condotta di concorrenza sleale ai danni della società italiana confezionando i propri cioccolatini "Tresor Dorè" con imballaggi identici a quelli dei Ferrero Rocher.

Lo scorso luglio, l'azienda dolciaria con sede ad Alba ha conseguito una nuova vittoria, riuscendo ad ottenere la condanna della società The Connoisseur Concerto, che commercializzava nella propria catena di bar una bevanda, denominata "Nutello", al gusto di caffè con l'aggiunta di "gocce" di Nutella.

Sebbene Ferrero S.p.A. avesse registrato a Singapore il marchio "Nutella" solo per prodotti al gusto di cioccolato, ma non per bevande, i giudici della High Court di Singapore hanno ritenuto che tale marchio fosse largamente noto ai consumatori Singaporiani, attribuendogli lo status di marchio notorio e quindi meritevole di una protezione ultramerceologica, tale da superare anche le differenze tra i prodotti oggetto di controversia.