

STUDIO GHIDINI GIRINO &amp; ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

## I marchi italiani in ideogrammi cinesi: rischi e contromisure

**I**l caso è certamente curioso. Un'impresa (verosimilmente cinese, ma con sede a Londra) chiede all'Ufficio Marchi Italiano di depositare a proprio nome il marchio costituito dagli ideogrammi cinesi strada e tigre. Questi ideogrammi, però, sono quelli che in Cina la Jaguar Land Rover ha depositato e usa come marchio proprio per Land Rover. Ovviamente il costruttore automobilistico inglese si oppone alla concessione del marchio. E come decide l'esaminatore dell'Ufficio Marchi Italiano? Il marchio può essere concesso. La motivazione - che forse può sorprendere - è fondata sulla comparazione tra i rispettivi marchi. Da una parte, l'esaminatore ha considerato che l'azienda britannica opponeva l'espressione Land Rover (ovviamente registrata anche in Italia) come marchio denominativo; dall'altra parte, i due ide-

ogrammi cinesi, considerati come marchi figurativi. Il risultato di questa comparazione è stato che tra i rispettivi segni non sussiste confusione, posto che gli ideogrammi sono completamente diversi dalle parole Land e Rover. Inoltre, secondo l'esaminatore, non vi è rischio di confusione, considerato che solo chi conosca il cinese potrebbe equivocare, ma in Italia la popolazione che parla tale lingua si trova solo in ambiti circoscritti.

Come si vede, la motivazione è tutt'altro che abnorme. Ma si deve considerare che l'esaminatore compie un esame delle domande di marchio sulla base solo di alcune delle disposizioni che disciplinano i marchi e che non tiene conto di altri principi che potrebbero essere invece valutati da un Tribunale. Ad esempio, se la questione venisse portata innanzi a un giudice ordinario, si potrebbe so-

stenere che la richiesta di un marchio in ideogrammi cinesi corrispondenti a un marchio famoso all'estero è contraria a buona fede o può comunque integrare un abuso del diritto. Quindi la conclusione potrebbe essere diversa, ma l'esito non è per nulla scontato.

Resta il fatto che questa decisione dell'Ufficio Marchi indica una soluzione di possibile rischio per i titolari di marchi, soprattutto di quelli che hanno una certa notorietà in Cina. Infatti, già è piuttosto difficile ottenere un'efficace protezione in quello che ormai è diventata la più grande economia mondiale. Ma, a questo punto, potrebbe aprirsi la strada in Italia di depositi di marchi parassitari (è ancora recente il ricordo dei cybersquatter di nomi a dominio su internet), posto che è veramente arduo pensare che chi deposita marchi consimili nel nostro Paese sia

mosso da intenti commendevoli.

A fronte di questo rischio, che cosa debbono fare le imprese? Anzitutto, vigilare sulle domande di marchio. È possibile infatti attivare servizi di vigilanza per controllare i registri dell'Ufficio Marchi ed essere avvisati di eventuali depositi. Poi, valutare l'eventualità di depositare anche in Italia i propri marchi cinesi (ossia in ideogrammi). È infatti ammessa, in via generale, la possibilità di registrare marchi difensivi, che il titolare non è tenuto a usare: ma neppure la dottrina giuridica più attenta si è sinora posta il problema se una simile strategia, quanto agli ideogrammi, sia compatibile con l'attuale normativa in materia. In ogni caso, le imprese non debbono abbassare la guardia. Trascurare questi rischi potrebbe costare caro.

*Marco Mergati*