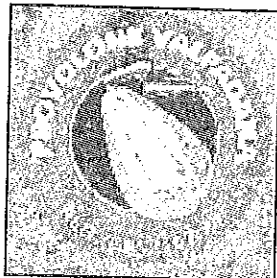


Il caso "Provolone Valpadana"

di Elio De Tullio e Paul Bodenham, Studio Legale De Tullio & Partners in collaborazione con Camera di Commercio Italo - Argentina (CaCIA)

Il presente caso illustra come il Consorzio Provolone Valpadana, titolare del marchio "PROVOLONE VALPADANA e DISEGNO" (vedi figura), abbia avviato e concluso con successo la procedura di registrazione relativa al proprio marchio figurativo in Argentina, nonostante alcuni ostacoli incontrati nel corso del relativo iter. Il Consorzio Provolone Valpadana è un'associazione che ha come scopo la gestione della produzione, la commercializzazione, nonché la gestione delle scorte del formaggio Provolone Valpadana, fornendo assistenza tecnica e legale e svolgendo attività di sviluppo, organizzazione, promozione e informazione alle aziende produttrici associate e consorziate. Il Consorzio gestisce, inoltre, la DOP Provolone Valpadana e svolge le attività di promozione della predetta denominazione e dell'omonimo marchio. Nel corso della procedura di registrazione del marchio, avviata con il deposito, presso l'Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), della domanda di registrazione n. 2704250 del 28 settembre 2006 per prodotti rientranti nella classe merceologica 29 (latte e prodotti derivati dal latte), è stata sollevata in data 15 gennaio 2007 l'opposizione n. 448925 da parte del Centro de la Industria Lechera, sulla base del fatto che la denominazione oggetto della domanda avrebbe potuto indurre in errore i consumatori con riguardo alla qualità dei prodotti (a causa, in particolare, della presenza nella parte denominativa del marchio del termine PROVOLONE ritenuto dall'opponente come "generico").

In realtà sono già presenti sul mercato argentino altri formaggi (ad esempio la c.d. Provoleta) denominati genericamente con pa-



role ritenute simili o confondibilmente simili al termine Provolone che, tuttavia, non hanno nulla a che fare con e risultano molto diversi dal Provolone Valpadana e dai suoi processi di lavorazione.

A questo punto le scelte possibili erano le seguenti: ritirare la domanda e depositare una nuova domanda relativa al solo marchio figurativo (c.d. logo) senza la parte verbale, proseguire nell'opposizione contestando le argomentazioni dell'opponente, accettare una negoziazione con l'opponente finalizzata a superare l'opposizione ed ottenere la registrazione del marchio in tempi rapidi. La prima soluzione, che avrebbe comportato ulteriori costi relativi alla chiusura della prima procedura e al deposito di una nuova domanda (anch'essa con esiti incerti), è stata scartata. Anche la seconda soluzione avrebbe comportato rischi ancora più elevati e costi esponenzialmente più alti. Il Consorzio ha optato per l'ultima alternativa, privilegiando una soluzione che consentisse di ottenere la registrazione del marchio in tempi rapidi e a costi contenuti.

Pertanto si è valutata l'opportunità di avvio della fase negoziale. Una volta presi contatti con l'opponente, il Consorzio ha manifestato al Centro de la Industria Lechera la propria disponibilità ad accogliere eventuali opposte richieste. Il Centro de la Industria

Lechera ha chiesto che il Consorzio rinunci ad eventuali diritti di esclusiva sul termine PROVOLONE (in quanto tale termine, a detta dell'opponente, non sarebbe monopolizzabile e potrebbe indurre in confusione i consumatori).

Tale rinuncia è apparsa come l'unico possibile strumento per ottenere la registrazione del marchio figurativo senza incorrere nella decadenza della domanda. Infatti, nel caso in cui entro un anno dalla data di notifica dell'opposizione non fosse stato trovato un accordo o non fosse stata avviata la causa di merito, la domanda relativa ad un marchio - oggetto di opposizione - sarebbe decaduta automaticamente. In questo caso la notifica ufficiale della presentazione dell'opposizione da parte del INPI è avvenuta in data 13 febbraio 2008 per cui la procedura si sarebbe dovuta comunque risolvere entro il 13 febbraio 2009.

Alla luce del fatto che il Consorzio aveva manifestato la propria disponibilità ad aderire alla richiesta del Centro de la Industria Lechera, l'opponente ha formalizzato il ritiro dell'opposizione nei tempi utili per evitare la decadenza della domanda. Successivamente è stata presentata dal Consorzio al INPI tutta la documentazione avente ad oggetto le nuove specifiche e descrizioni necessarie per la registrazione del marchio, incluse le nuove rivendicazioni concordate con l'opponente.

Il procedimento di registrazione si è concluso con l'avvenuta registrazione, da parte dell'INPI, del marchio PROVOLONE VALPADANA con numero 2234433 del 19 novembre 2008 (al quale seguirà il rilascio del relativo certificato di registrazione).

Il caso "La Serenissima"

di Elio De Tullio e Paul Bodenham, Studio Legale De Tullio & Partners in collaborazione con Camera di Comercio Italo - Argentina (CaCIA)

Mastellone Hnos SA è una società che produce generi alimentari, leader nel settore dei prodotti a base di latte e derivati contraddistinti dal marchio *La Serenissima*.

Nata come azienda familiare fondata dalla famiglia Mastellone, Mastellone Hnos SA ha iniziato a produrre mozzarelle ed altri tipi di formaggi italiani (come il provolone e la ricotta), distribuendoli prevalentemente nella zona di Buenos Aires.

Successivamente Mastellone Hnos SA ha sviluppato la propria attività commerciale - con una particolare attenzione alla qualità e all'innovazione - fino al punto in cui il marchio *La Serenissima* è diventato, sul mercato argentino, sinonimo di qualità.

Mastellone Hnos SA è gradualmente cresciuta e aumentata in dimensioni, acquisendo una notevole visibilità, anche a livello internazionale, grazie alla sua attività di esportazione ed è ora considerata, sia in Argentina che all'estero, come uno dei produttori leader di prodotti a base di latte. La società esporta da più di 20 anni i propri prodotti in Brasile, Stati Uniti, Messico, Algeria e Cile.

Nella strategia commerciale aziendale, le esportazioni sono considerate un fattore decisivo di crescita; per questa ragione la società ha adottato una pianificazio-

ne basata su investimenti considerevoli in impianti industriali capaci di produrre ed esportare prodotti su larga scala.

La strategia di Mastellone Hnos SA è incentrata, quindi, non solo sulla qualità dei propri prodotti ma anche su iniziative promozionali e campagne pubblicitarie (in particolare in televisione e su riviste specializzate).

Mastellone Hnos SA ha sviluppato una strategia basata sulla valorizzazione del *brand* anche all'estero. In particolare, a livello internazionale, la società ha depositato domande nazionali in ogni singolo Paese (tale scelta è stata dettata dal fatto che l'Argentina non ha ratificato l'Accordo o il Protocollo di Madrid).

A parte il marchio LA SERENISSIMA, la società ha registrato altri marchi presso l'INPI - e più precisamente FORTUNA, ARMONIA e CASANTO - al fine di lanciare e identificare nuove linee di prodotti.

In data 21 settembre, 2006, la Corte Civile e Commerciale Federale d'Appello di Buenos Aires, III Divisione Civile, ha confermato la decisione di primo grado nella causa *Mastellone Hnos. S.A. v. Mariana Bustillo* che aveva ordinato la riassegnazione al ricorrente del nome a dominio *fortuna.com.ar*. In questo caso Mastel-

lone Hnos SA aveva depositato un ricorso cautelare nei confronti della Sig.ra Bustillo, deducendo che quest'ultima, essendo titolare di più di 50 nomi a dominio di cui molti identici a marchi appartenenti a terzi, aveva registrato il nome a dominio *fortuna.com.ar* in mala fede - con il fine ultimo di cederlo a titolo oneroso - e che la registrazione del nome a dominio *fortuna.com.ar* costituiva un uso indebito del marchio FORTUNA¹.

La Corte d'Appello, confermando l'ordinanza di primo grado, ha stabilito che, per quanto riguarda il primo requisito del *fumus boni iuris*, l'attività di progettazione e vendita di pagine web svolta dalla Bustillo non la legittimava a registrare un nome a dominio identico al marchio FORTUNA di titolarità della ricorrente (registrato e utilizzato sul mercato prima della data di registrazione del nome a dominio contestato).

Con riferimento al secondo presupposto del *periculum in mora*, la Corte ha ritenuto che la Mastellone Hnos SA aveva il diritto di farsi riassegnare il nome a dominio contestato in quanto titolare di un marchio identico e che la resistente aveva illecitamente impedito alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di utilizzare e registrare il proprio marchio come nome a dominio.

1. Cfr. Gastón Bercún (Studio Legale Bercun Abogados di Buenos Aires), *Las marcas predominan sobre los dominios* (http://www.bercun.com/sitio/novedades_detalle.html?id=24).