

*Dolomites*

**Val Gardena**

# Creare e gestire marchi distintivi!

Mercoledì, 8 maggio 2019

ore 16.30 – 18.30

Camera di commercio di Bolzano

**Relazione generale sull'esperienza acquisita**

Ezio Prinoth

Dolomites Val Gardena



*Dolomites*

**Val Gardena**





# Relazione generale sull'esperienza acquisita

Ezio Prinoth

Dolomites Val Gardena, S. Christina

## INDICE

- Cronostoria e panoramica marchi "Dolomites Val Gardena Cons. a r.l.«
- Contenzioso con la società Tecnica Group S.p.A.
- Utilizzo delle diciture „Dolomiti“ e „Patrimonio naturale dell'UNESCO“

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Cronostoria e panoramica marchi "Dolomites Val Gardena Cons. a r.l."

- circa 26 marchi nazionali italiani
- Un marchio internazionale (UE+CH)
- Un marchio dell'Unione Europea



Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# CRONOSTORIA

- 1995 Un passo importante per valorizzare il BRAND Val Gardena/Gröden con la rivisitazione della G e con il chiaro messaggio attinente alla vita di montagna ed allo sport
- 2003 La prima registrazione del marchio Val Gardena a livello nazionale
- 2004 La prima registrazione del marchio a livello internazionale
- 2013 La scelta di separare l'uso delle denominazioni Val Gardena e Gröden nelle portando la denominazione DOLOMITES a secondo BRAND NAME
- 2017 Un passo molto coraggioso con la modernizzazione del logo antepoendo il BRAND Dolomites al BRAND Val Gardena abbandonando la „G“. Le Dolomiti diventano „MAGIC“ e mantengono la montagna e lo sport come argomento chiave.

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Panoramica marchi "Dolomites Val Gardena Cons. a r.l."



Marchio nazionale n. 0001061892  
del 06.08.2003



Marchio internazionale n. 848600  
del 29.11.2004 in UE + CH



Marchio nazionale n.  
0001062013 del 06.08.2003



Marchio nazionale n.  
302015000071150 del 13.11.2015



Marchio dell'Unione Europea n.  
017277526 del 02.10.2017

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Contenzioso con la società Tecnica Group S.p.A.

## Dolomites Val Gardena Soc. Cons. a r.l. (già Val Gardena-Gröden Marketing Soc. Cons. a r.l.)

- Domanda Italiana nr. BZ2013C000474 del 19.12.2013 per le classi 3, 16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43
- Domanda Italiana nr. BZ2013C000477 del 19.12.2013 per le classi 3, 16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43
- Domanda Italiana nr. BZ2013C000475 del 19.12.2013 per le classi 3, 16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43
- Domanda Italiana nr. BZ2013C000476 del 19.12.2013 per le classi 3, 16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43
- Domanda Italiana nr. BZ2013C000473 del 19.12.2013 per le classi 3, 16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43
- Domanda Italiana nr. BZ2013C000472 del 19.12.2013 per le classi 3, 16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43



**Gröden**  
Dolomites



**Val Gardena**  
Dolomites

**Gröden**  
Dolomites

**Val Gardena**  
Dolomites



**Gherdëina**  
Dolomites


**Gherdëina**  
Dolomites

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Contenzioso con la società Tecnica Group S.p.A.

## Tecnica Group S.p.A.

- Registrazione Italiana nr. 1163847 del 14.09.1965 in classe 25 „DOLOMITE“
- Registrazione Italiana nr. 1118636 del 03.02.1995 per le classi 18 e 25 **ΔOLOMITE**
- Registrazione Comunitaria nr. 110585 del 11.06.1998 per le classi 18 e 25 **ΔOLOMITE**
- Registrazione Comunitaria nr. 4320958 del 01.03.2006 per le classi 9, 14, 20 e 22 **ΔOLOMITE**
- Registrazione Comunitaria nr. 7464472 del 19.08.2009 per le classi 18 e 25 
- Registrazione OMPI nr. 494919 del 26.06.1985 per la classe 25 „DOLOMITE“
- Registrazione OMPI nr. 631403 del 03.02.1995 per le classi 18 e 25 **ΔOLOMITE**
- Registrazione OMPI nr. 303663 del 14.10.1965 per la classe 25 „DOLOMITE“

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Contenzioso con la società Tecnica Group S.p.A.

## Opposizione avverso le domande di marchio presso l'Ufficio e Brevetti Italiani (UIBM)

- 6 procedimenti di opposizione (nn. 790/2014, 805/2014, 791/2014, 792/2014, 793/2014 e 794/2014)
- Negoziations per soluzione amichevole



Registrazione Italiana

nr. 1163847 del 14.09.1965  
in classe 25



„DOLOMITE“



Domanda Italiana

nr. BZ2013C000477 del  
19.12.2013 per le classi 3,  
16, 24, 25, 35, 39, 41 e 43



Gröden  
Dolomites

Val Gardena  
Dolomites

Gherdëina  
Dolomites



Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Contenzioso con la società Tecnica Group S.p.A.

## Accordo di transazione

➤ Ritiro delle opposizioni da parte di Tecnica Group S.p.A.

### 2) RITIRO DELLE DOMANDE OPPOSTE PER LA CLASSE 25 E LIMITAZIONE PER LA CLASSE 35

Il Consorzio Val Gardena, in relazione ai Marchi opposti, si impegna a

- rinunciare integralmente alla classe 25, e
- con riferimento alla classe 35 limitare la domanda adottando la seguente dicitura o dicitura equivalente: *"Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio - si richiede la registrazione per tutti i servizi presenti nella lista alfabetica della classificazione di Nizza, ad esclusione dei servizi di vendita per conto terzi all'ingrosso ed al dettaglio, comprese le vendite via internet, di articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria compresi nella classe 25"*

### 4) RI-DEPOSITO DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO

Le Parti concordano che il Consorzio Val Gardena avrà facoltà di depositare nuove domande di registrazione, anche nella classe 25 e nella classe 35, di marchi opportunamente riconfigurati a livello grafico rispetto ai Marchi Opposti al fine di limitarne la confondibilità con i Marchi DOLOMITE, adottando i seguenti accorgimenti:

- a) Aggiunta, accanto all'elemento "Dolomites" della dicitura "Italy", separate da un trattino "-";

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano

# Contenzioso con la società Tecnica Group S.p.A.

## Ri-Deposito delle Domanda di registrazione di Marchio da parte della Dolomites Val Gardena Soc. Cons. a r.l.

- Domanda Italiana nr. 302015000071183 del 13.11.2015 per le classi 25 e 35
- Domanda Italiana nr. 302015000071191 del 13.11.2015 per le classi 25 e 35
- Domanda Italiana nr. 302015000071195 del 13.11.2015 per le classi 25 e 35
- Domanda Italiana nr. 302015000071214 del 13.11.2015 per le classi 25 e 35
- Domanda Italiana nr. 302015000071224 del 13.11.2015 per le classi 25 e 35
- Domanda Italiana nr. 302015000071150 del 13.11.2015 per le classi 25 e 35

Val Gardena  
Dolomites - Italy



Gröden  
Dolomites - Italy

Gröden  
Dolomites - Italy



Gherdëina  
Dolomites - Italy

Gherdëina  
Dolomites - Italy



Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano





## 2009 LE DOLOMITI DIVENTANO PATRIMONIO NATURALE DELL'UNESCO.

- Le Dolomiti ottengono il riconoscimento internazionale e la Val Gardena è da subito una delle destinazioni più rappresentative ricoprendo la tematica della montagna e lo sport (già scelta nel 1995).
- Il turismo internazionale cresce in modo esponenziale, oltre 70 nazionalità visitano la Val Gardena
- 2018 Inizia l'esigenza di definire con maggiore precisione l'uso della denominazione Dolomites raccogliendo un PARERE PRO VERITATE come limitare la concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli e un mendacio pubblicitario verso il pubblico.

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano



# Utilizzo delle diciture „Dolomiti“ e „Patrimonio naturale dell’UNESCO“

## Quesito

- È possibile utilizzare nelle comunicazioni commerciali le diciture “Dolomiti” e “Patrimonio naturale dell’Unesco” con riguardo a località non facenti parte dei siti individuati dall’UNESCO come patrimonio protetto?
- Quali sono le eventuali responsabilità?

NUNZIANTE • MAGRONE

Spett.le  
DOLOMITES VALGARDENA Scarl.  
Via Dursan n. 7  
I - 39047 SANTA CRISTINA di VAL GARDENA (BZ)  
(C.F. 02598130215)

Milano - Bolzano, 13 febbraio 2019

PARERE PRO VERITATE

Creare e gestire marchi distintivi!  
Mercoledì, 8 maggio 2019  
Camera di commercio di Bolzano





# Utilizzo delle diciture „Dolomiti“ e „Patrimonio naturale dell'UNESCO“

## Inquadramento normativo

Attività di concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 e 3 c.c.)

- compie atti di concorrenza sleale chiunque «*diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente*»
- Conseguenze: inibitoria e risarcimento del danno

# Utilizzo delle diciture „Dolomiti“ e „Patrimonio naturale dell'UNESCO“

## Inquadramento normativo

Pratiche commerciali scorrette e ingannevoli (art. 20 e 21 ss. Codice del Consumo)

- Una pratica commerciale è considerata scorretta, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori
- È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene **informazioni non rispondenti al vero o**, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, **in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbe altrimenti preso**
- Conseguenze: Inibitoria e sanzione amministrativa (AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

# Utilizzo delle diciture „Dolomiti“ e „Patrimonio naturale dell'UNESCO“

## Inquadramento normativo

Pubblicità ingannevole (art. 2 e 3 D.Lgs 145/2007)

- qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le **persone fisiche o giuridiche alle quali** è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare **il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.**
- per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, **l'origine geografica** o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi.
- Conseguenze: Inibitoria e sanzione amministrativa (AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

# Utilizzo delle diciture „Dolomiti“ e „Patrimonio naturale dell’UNESCO“

## Quesito

- È possibile di utilizzare nelle comunicazioni commerciali le diciture “Dolomiti” e “Patrimonio naturale dell’Unesco” con riguardo a località non facenti parte dei siti individuati dall’UNESCO come patrimonio protetto?
- Quali sono gli eventuali responsabilità?

## Conclusioni

- **evitare** nella comunicazione commerciale **qualsiasi riferimento alle diciture “Dolomiti” e/o “Patrimonio naturale Unesco”**, laddove **l’ubicazione della località non rientri nell’ambito geografico in questione**
- l’uso della indicazione “Dolomiti” e/o quello della espressione “Patrimonio naturale dell’UNESCO” relativamente ad una località che effettivamente non rientra tra quelle individuate dall’UNESCO è **da considerarsi indubbiamente una forma di pubblicità illegittima rispetto alle aree geografiche che, di contro, possono vantare tale appartenenza, nonché un mendacio pubblicitario verso il pubblico**

*Dolomites*

**Val Gardena**



**Grazie per l'attenzione!**