



NEWS

Bugnion vince nella difesa di Florim S.p.A. per la tutela del marchio in Cina



Bugnion sigla una storica vittoria contro la contraffazione del marchio Florim effettuata da un'azienda cinese, con una strategia di PI che farà

Milano, 20 maggio 2024 - **Bugnion**, società leader in Europa nel campo della Proprietà Intellettuale (PI), e **Florim SpA SB (Società Benefit)**, leader nella produzione di materiale ceramico per l'edilizia e titolare di numerosi marchi, vincono un'importante battaglia legale contro un'azienda cinese rea di aver copiato il marchio Florim: la **Guangdong Florui Metal Manufacturing Co.**, operante nel settore dei metalli e nella produzione e commercializzazione di hardware e ricambi auto.

Un **successo** che rappresenta un caso **più unico che raro**, dato che i marchi copiati erano stati depositati in classi merceologiche differenti rispetto a quella delle piastrelle ceramiche per la quale il marchio Florim è regolarmente registrato ed utilizzato. Di solito, infatti, l'ufficio Marchi e Brevetti cinese tende a non agire in questi casi ma la strategia messa in campo da Bugnion e Florim non ha lasciato spazio alle interpretazioni.

L'ottimo risultato è stato ottenuto impostando una **strategia basata** principalmente su un'**opposizione sul diritto d'autore del logo Florim**. È importante sapere che il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera ma, per attivarlo in caso di contenzioso, è opportuno avere il certificato di registrazione. Bugnion e Florim hanno dunque deciso per prima cosa di registrare il marchio figurativo Florim attraverso la **tutela di copyright**, richiedendone la procedura accelerata in modo da ottenere il certificato di registrazione in tempi brevi e presentare dunque opposizione contro la registrazione dei marchi cinesi sulla base di tale diritto.

Recentemente il **CNIPA**, l'Ufficio Marchi Cinese, ha comunicato la sua decisione, che ha visto il **rigetto totale dei marchi della Guangdong Florui Metal Manufacturing Co.** Un **risultato storico** in un certo senso, visto che lo stesso CNIPA ha escluso il rischio di confusione tra il marchio Florim e i successivi marchi contestati dal momento che, seppure identici, questi ultimi rivendicano prodotti e classi completamente differenti. Infatti, mentre Florim SpA opera nel campo delle ceramiche per edilizia (classe 19), l'azienda cinese ha depositato il marchio per prodotti che spaziano da pulegge, apparecchi elettrici e camion per il trasporto di valigie (riferiti alle classi 6, 9 e 12).

Tuttavia, la documentazione che Bugnion ha fornito per la registrazione del copyright e delle istanze di opposizione è stata ritenuta più che sufficiente per tutelare la reputazione e

l'originalità del marchio Florim e **dimostrare che i marchi cinesi erano stati depositati in malafede**, con l'intento di imitare il marchio originale, determinando così un'associazione ai valori positivi del brand "Made in Italy".

Fondamentale per un'azione tempestiva è stata la presenza del **servizio di sorveglianza** che Bugnion effettua sul marchio Florim e che ha permesso **di individuare sul nascere i tre marchi "fotocopia"** di stampo cinese ed agire quindi prima che gli stessi fossero registrati dal CNIPA.

Grazie a questo servizio, è infatti possibile essere sempre aggiornati su nuovi depositi di marchi identici o comunque confondibili con il proprio. L'indagine avviene effettuando un monitoraggio continuo dei registri che permette di valutare con tempestività la possibilità di presentare un'opposizione entro i termini previsti dalle normative dei vari Paesi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal **Direttore Marketing di Florim Ceramiche, Dott. Paolo Porta** che ha dichiarato "il nostro lavoro consiste nel realizzare prodotti che siano funzionali ma anche di design, con una forte attenzione alla sostenibilità e per farlo ci avvaliamo delle più innovative tecnologie. Tutelare la nostra creatività è per noi fondamentale, ecco perché abbiamo scelto di affidarci a Bugnion Spa, che ha saputo mostrare la medesima creatività nella tutela del nostro Marchio in una situazione resa assai complessa dal fatto che la società cinese che ci aveva copiato aveva registrato il proprio Marchio in una classe merceologica differente rispetto alla nostra. Siamo estremamente soddisfatti di una decisione che, siamo sicuri, farà storia nel campo della Proprietà Intellettuale per la difesa del Made in Italy e ringraziamo Bugnion e i suoi professionisti per l'ottimo lavoro svolto".

Anche la Dottoressa **Nadia Adani**, Responsabile Marchi per la sede modenese di Bugnion, che ha curato questo caso, ha voluto sottolineare l'importanza per ogni azienda di avere un partner che la possa assistere nel valutare la migliore strategia a tutela dei propri marchi e che sia in grado di effettuare un'attività creata su misura alle esigenze del cliente ed un monitoraggio costante che le permetta di intervenire tempestivamente per non vanificare gli investimenti già fatti sul marchio.

Condividi questo articolo!

