



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MAROCCO

LA DISCIPLINA DI TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI IN MAROCCO

A cura del dott. Luca Pezzani
Segretario Generale
Camera di Commercio Italiana in Marocco

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MAROCCO
59, Rue Moussa Bnou Noussair – Casablanca
Tél : 00212 (0)522 27 82 17 – 0522 26 56 53 – 0522 26 46 51
Fax : 0522 27 86 27
Email : info@ccimaroc.com
Web : www.ccimaroc.com

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| La normativa marocchina | Pag. 3 |
| I marchi | Pag. 3 |
| I brevetti | Pag. 6 |
| I disegni industriali | Pag. 8 |
| I circuiti integrati | Pag. 10 |
| Le varietà vegetali | Pag. 11 |
| Le indicazioni geografiche | Pag. 12 |
| Il fenomeno della contraffazione in Marocco e conseguenze per le aziende italiane | Pag. 14 |
| Procedure di tutela | Pag. 16 |
| Uffici competenti | Pag. 20 |

Studio realizzato nell'ambito del Progetto "DESIGN+ Assistenza alle imprese italiane in tema di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione" promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico – DG per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e realizzato da Unioncamere in collaborazione con Assocamerestero.

La normativa marocchina

I marchi, brevetti, disegni e modelli industriali e i circuiti integrati sono tutelati in Marocco dalla legge n° 17/97 sulla protezione della proprietà industriale, come modificata dalla legge n° 31/05.

La legge n° 25/06 regola la protezione delle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine controllata e i label agricoli.

La protezione dei diritti derivanti dall'ottenimento di nuove varietà vegetali è regolata dalla legge n° 9/94.

Il Marocco è inoltre firmatario dei seguenti accordi internazionali: Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (1891) e relativo Protocollo di Madrid, Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT (1970), Accordo dell'Aia per la registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (1925), Accordo di Nizza e Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1883).

I marchi

Il marchio è un segno di riconoscimento che permette di identificare un prodotto, un servizio, un gruppo di prodotti o un gruppo di servizi. Esso può avere una rappresentazione grafica che serva a distinguere i prodotti o servizi di una persona fisica o morale e può essere costituito da:

- una denominazione: una parola, un gruppo di parole, un patronimico, uno pseudonimo, una sigla, delle cifre ecc;
- un segno figurativo: un disegno, un timbro, un ologramma, una forma, una combinazione di colori ecc;
- un segno sonoro: un suono, una frase musicale;
- un segno olfattivo.

Il marchio offre protezione al suo proprietario, attribuendogli il diritto esclusivo di utilizzarlo per contrassegnare alcuni prodotti o servizi, e permettendogli di accordare a un terzo soggetto il diritto di utilizzarlo. Se un marchio non è registrato, i concorrenti sul mercato potranno utilizzarlo con grave danno per il legittimo proprietario.

La registrazione del marchio in Marocco

In Marocco l'operatore può scegliere di attribuire un marchio all'insieme dei propri prodotti o servizi, ad ogni diversa gamma o ad ogni singolo prodotto o servizio. La denominazione dell'azienda può fungere da marchio, eventualmente associando un tratto grafico distintivo.

I criteri di ammissibilità per la registrazione di un marchio sono i seguenti¹:

- il marchio deve essere distintivo: deve essere originale ed evitare di utilizzare termini generici o caratteristiche generali².
- il marchio deve essere lecito: non può avere aspetti ingannatori che potrebbero indurre il consumatore all'errore, né avere segni proibiti dalla legge, come l'effigie del Re o dei membri della famiglia reale, bandiere, blasoni, emblemi o marchi ufficiali di Paesi o organizzazioni internazionali, né essere contrario all'ordine pubblico e ai buoni costumi;
- il marchio deve essere disponibile: non deve cioè essere oggetto di diritti pre-esistenti che darebbero diritto a ricorsi giudiziari.

Anche se non è obbligatorio, è preferibile scegliere un marchio per il quale sia disponibile un dominio internet con la stessa denominazione, per facilitare il successivo utilizzo.

Prima di procedere alla registrazione del marchio, è necessario verificare che non entri in concorrenza con marchi già depositati.

In Marocco, chiunque può diventare proprietario di un marchio registrandolo presso una delle 28 sedi regionali dell'OMPIC, o per via telematica attraverso il sito www.directinfo.ma. Il richiedente può essere una persona fisica o morale, di nazionalità marocchina o straniera,

¹ art. 133, 134, 135, 137 legge 17/97

² Non sono considerati distintive (art. 134 legge 17/97):

- le denominazioni che, nel linguaggio corrente o professionale, costituiscono le indicazioni necessarie, generiche o abituali di prodotti o servizi;
- le denominazioni che indichino una caratteristica del prodotto o del servizio, in particolare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o il periodo di produzione;
- le forme imposte dalla natura o dalla funzione del prodotto.

purché residente in Marocco; se il richiedente non è residente, deve delegare un mandatario residente in Marocco.

Il dossier di registrazione deve contenere³:

- una domanda di registrazione del marchio, redatta secondo il modello regolamentare, che enumeri dettagliatamente i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, secondo la classificazione stabilita dalla Convenzione di Nizza;
- 4 riproduzioni del modello del marchio in bianco e nero;
- 4 riproduzioni del modello del marchio se si intende proteggere anche i colori;
- il film che consenta la riproduzione del marchio;
- l'indicazione dei diritti esigibili.

E' richiesto il pagamento di una tassa di deposito di 1200 Dirham.

Ogni eventuale errore materiale nella registrazione puo' essere corretto entro tre mesi.

Ogni domanda di registrazione è pubblicata e, se nel termine di due mesi non vi è alcun ricorso di eventuali detentori di diritti precedenti, il marchio è registrato per una durata di 10 anni sul territorio marocchino a contare dalla data di deposito della domanda di registrazione. Tale periodo è rinnovabile senza limiti, su presentazione di apposita domanda nei sei mesi precedenti la scadenza di ogni termine⁴. Dopo 10 anni, se nessuna richiesta di rinnovo è stata presentata, il marchio diviene di dominio pubblico.

Se il marchio e l'azienda hanno la stessa denominazione, si deve comunque registrare il marchio per avere protezione.

In seguito alla registrazione, è possibile modificare i dati del titolare del marchio (nome, indirizzo ecc.). E' inoltre possibile richiedere la radiazione del marchio dal Registro Nazionale dei Marchi.

³ Art. 144 legge 17/97

⁴ art. 152 legge 17/97

Il titolare del marchio può inoltre decidere se utilizzarlo direttamente, oppure se concedere il suo utilizzo a terzi, tramite un contratto di licenza. Il titolare ne conserva comunque la proprietà e riceve un compenso da parte del soggetto beneficiario del suo utilizzo. E' consigliabile che nel contratto siano ben specificati i termini di utilizzo del marchio da parte del soggetto terzo, per mantenere un adeguato standard qualitativo; è inoltre consigliabile (anche se non obbligatorio) depositare presso l'OMPIC una copia del contratto di licenza.

I brevetti

Il brevetto è un diritto esclusivo conferito dallo Stato per una durata limitata su una nuova invenzione, che implichi un'attività inventiva e che possa avere una applicazione industriale. Si configura come un titolo di proprietà industriale avente per oggetto gli aspetti funzionali e tecnici di un'invenzione. Il documento attestante tale titolo comprende la descrizione tecnica dei mezzi e metodi necessari per realizzare l'invenzione.

Il brevetto conferisce l'esclusività di utilizzo della propria invenzione, e permette di impedire a terzi di utilizzarla senza autorizzazione. E' quindi utile per proteggersi contro la concorrenza di imitatori, per rafforzare la propria posizione sul mercato e per rendere quindi redditizia la propria invenzione. Un brevetto può essere:

- utilizzato direttamente per proteggere la propria invenzione e commercializzarla sul mercato;
- venduto a un soggetto terzo: in tal caso, si rinuncia a possibili futuri profitti legati al brevetto;
- concesso a terzi sotto licenza: il soggetto terzo acquisisce il diritto a utilizzare il brevetto in cambio di una quota dei profitti ad esso legati;
- essere utilizzato per alleanze commerciali o industriali con soggetti terzi titolari di brevetti per invenzioni complementari con la propria, per la realizzazione di soluzioni tecniche congiunte.

Un'invenzione brevettabile in Marocco può essere un prodotto, un procedimento, un'applicazione o una combinazione di metodi noti per arrivare a risultati sconosciuti in relazione allo stato della tecnologia. Deve inoltre rispondere ai seguenti criteri⁵:

- non deve essere compresa nello stato della tecnica, cioè di tutte le conoscenze rese pubbliche da brevetti, altri tipi di pubblicazioni, conoscenze orali o tradizioni. Il richiedente deve quindi verificare che la propria invenzione non sia stata già descritta precedentemente da altri. Deve inoltre evitare di divulgare lui stesso il contenuto della propria invenzione, anche se in Marocco il titolare può registrare il proprio brevetto entro 12 mesi dalla data in cui lui stesso abbia divulgato il contenuto della propria invenzione⁶.
- deve implicare un'attività inventiva, cioè non deve essere una naturale conseguenza o un semplice miglioramento della tecnica esistente;
- deve poter avere un'applicazione industriale.

Non possono essere brevettabili le idee, le scoperte scientifiche, i metodi matematici, le opere d'arte, né le invenzioni di cui la pubblicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico e ai buoni costumi⁷. La concessione del brevetto a una invenzione può inoltre essere bloccata, a titolo definitivo o provvisorio, per eventuali necessità di sicurezza dello Stato.

La registrazione del brevetto in Marocco

La registrazione di un brevetto in Marocco deve essere effettuata presso la sede dell'OMPIC a Casablanca. Il brevetto è accordato al primo soggetto depositante, anche se non è l'inventore: l'eventuale reale inventore può fare ricorso entro tre anni, per dimostrare un'eventuale sottrazione dell'invenzione⁸.

Se il depositante è un dipendente di un'azienda, e la sua invenzione è stata messa a punto nell'ambito della sua attività aziendale, egli deve informarne l'azienda, che acquisisce diritti di proprietà sull'invenzione e ha sei mesi di tempo per registrarla; scaduto tale termine,

⁵ Art. 22 legge 17/97

⁶ Art. 27 legge 17/97

⁷ Art. 23 legge 17/97

⁸ Art. 19 legge 17/97

l'invenzione appartiene al dipendente⁹. Qualora l'azienda registri l'invenzione, deve comunque stabilire un giusto premio per il dipendente.

Per registrare il brevetto, si deve allegare una memoria descrittiva che comprenda:

- una descrizione dell'invenzione: il settore di utilizzo, la tecnica precedente, una descrizione del problema tecnico, la soluzione portata dall'invenzione e le applicazioni possibili;
- una o più rivendicazioni, che stabiliscano l'oggetto e i limiti della protezione richiesta;
- una sintesi del contenuto tecnico dell'invenzione;
- eventuali disegni necessari per la comprensione del contenuto tecnico.

E' richiesto inoltre il pagamento di una tassa di deposito di 1750 Dirham e una tassa di pubblicazione di 2000 Dirham.

Ogni eventuale errore materiale nella registrazione puo' essere corretto entro tre mesi.

Il brevetto è accordato per una durata di 20 anni, dopo i quali diventerà di dominio pubblico, cioè potrà essere liberamente riprodotto. Tuttavia, se, entro tre anni dalla registrazione, il titolare del brevetto non ha cominciato a sfruttarlo o a prepararsi a sfruttarlo, o non ha iniziato a commercializzare il prodotto in quantità sufficienti a soddisfare i bisogni del mercato marocchino, qualunque soggetto di diritto pubblico o privato puo' ottenere dal tribunale una licenza obbligatoria per poter utilizzare tale brevetto¹⁰.

I disegni industriali

Il disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) industriale si riferisce all'aspetto estetico di un prodotto, contrariamente al brevetto che riguarda gli aspetti tecnici e funzionali. E' definito come ogni insieme di linee o colori (disegno), o ogni forma plastica, associata o

⁹ Art. 18 legge 17/97

¹⁰ Artt. 60-65 legge 1/97

meno a linee e colori (modello) che dia un'apparenza speciale a un prodotto industriale e possa servire da prototipo per la fabbricazione del prodotto¹¹.

Il disegno o modello industriale permette di combattere efficacemente i tentativi di copia e consente di valorizzare la creatività legata all'aspetto estetico dei propri prodotti. Infatti, grazie a un design attraente, il titolare del prodotto può guadagnare parti di mercato aggiuntive e differenziarsi in settori di mercato ad alta concorrenza, in cui il contenuto tecnico del prodotto non è determinante. L'immagine del prodotto contribuirà a fidelizzare la clientela.

Come i brevetti, anche i disegni o modelli industriali possono essere ceduti o concessi in licenza a terzi.

In Marocco il diritto di proprietà industriale può essere accordato a un disegno, un modello, o una combinazione dei due. Le disposizioni dell'art. 18 della legge 17/97, valide per i brevetti, si applicano anche nel caso del deposito di disegni o modelli industriali. Il titolo di proprietà attribuisce il diritto esclusivo di sfruttamento per 5 anni rinnovabili due volte, quindi per un massimo di 15 anni¹². Se un oggetto può essere considerato contemporaneamente come un disegno o modello e un'invenzione brevettabile, e gli elementi costitutivi del disegno o modello sono inseparabili da quelli dell'invenzione, valgono le regole applicabili ai brevetti.

La registrazione del disegno industriale in Marocco

Il disegno o modello industriale può essere registrato presso gli stessi uffici preposti al deposito di marchi e brevetti. La stessa registrazione può contenere fino a 50 disegni o modelli industriali, a condizione che siano dello stesso genere.

Il dossier di registrazione deve contenere:

- una domanda di registrazione;

¹¹ Art. 104 legge 17/97

¹² Art. 122 legge 17/97

- una riproduzione grafica o fotografica in tre esemplari dei disegni o modelli, con i relativi titoli. Ogni riproduzione può essere accompagnata da una breve descrizione;
- l'indicazione dei diritti esigibili¹³.

E' richiesto il pagamento di una tassa di deposito di 600 Dirham per 5 modelli.

Eventuali errori materiali nel dossier di registrazione possono essere corretti entro tre mesi.

I circuiti integrati

Il circuito integrato è un prodotto dotato di una configurazione specifica in cui gli elementi, di cui uno almeno è un elemento attivo, e tutte o alcune interconnessioni sono parte integrante del corpo o della superficie del materiale destinato a una funzione elettronica.

Gli schemi configurativi dei circuiti integrati che siano il frutto dello sforzo intellettuale e che non siano noti agli utilizzatori o ai produttori di tali circuiti, possono essere oggetto di protezione riguardante unicamente lo schema, con l'esclusione di ogni concetto o informazione contenuta in tale schema.

Il dossier di registrazione deve essere presentato all'OMPIC e deve contenere:

- una domanda di registrazione;
- copia dello schema di configurazione del circuito integrato
- un campione del circuito (se è sfruttato commercialmente)
- informazioni sulle funzioni di tale circuito.

Gli schemi di configurazione dei circuiti integrati sono protetti per un periodo di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione¹⁴.

¹³ Art. 114 legge 17/97

¹⁴ Art. 94 legge 17/97

Le varietà vegetali

Per “varietà vegetale” si intende un insieme vegetale di unità tassonomica botanica definita da un certo genotipo o da una combinazione di genotipi, distinta dalle altre varietà vegetali da almeno uno di questi caratteri e considerata come entità autonoma grazie alla sua capacità riproduttiva¹⁵.

L’inventore, o chi ha ottenuto una nuova varietà vegetale, può chiedere la protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale, purchè la nuova varietà sia riconosciuta come:

- nuova: se il materiale riproduttivo, o un prodotto della raccolta, o un prodotto trasformato della varietà non è stato venduto o trasmesso ad altri per più di un anno in Marocco;
- distinta: se la varietà vegetale si distingue evidentemente da tutte quelle note;
- omogenea: se la varietà vegetale è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri distintivi;
- stabile: se i suoi caratteri distintivi restano invariati nel corso di successive riproduzioni.

Il certificato di varietà vegetale può essere richiesto da ogni persona fisica o morale residente in Marocco, tramite domanda depositata all’OMPIC, che la inoltrerà alla Direzione della Protezione dei Vegetali, dei Controlli Tecnici e della Repressione delle Frodi del Ministero dell’Agricoltura. E’ richiesto il pagamento di una tassa di deposito di 1000 Dirham.

Il dossier di registrazione deve contenere i seguenti elementi:

- domanda di registrazione compilata sui formulari regolamentari;
- un campione del materiale riproduttivo della varietà vegetale;
- se richiesti dall’Amministrazione, disegni, fotografie o esami biologici.

La durata della protezione accordata viene fissata dall’Amministrazione ma non può essere comunque inferiore a 20 anni, e a 25 anni per le varietà arboree o viticole. Se il titolare del

¹⁵ Art. 2 legge 9/94

certificato, entro tre anni dall'ottenimento del certificato, non inizia lo sfruttamento della varietà vegetale protetta, un soggetto terzo può richiedere al tribunale la concessione della licenza obbligatoria.

Eventuali errori materiali nel dossier di registrazione possono essere corretti entro due mesi.

Le indicazioni geografiche

L'indicazione geografica serve a identificare un prodotto come originario di un territorio, una regione o località. La denominazione di origine controllata designa quindi i prodotti che abbiano qualità attribuibili ad un certo territorio (comprendenti fattori naturali e umani)¹⁶ e può essere oggetto di proprietà intellettuale nei settori dell'agricoltura o dell'artigianato. La legge marocchina aggiunge poi la categoria del "label agricolo" per indicare che un certo prodotto agricolo possiede caratteristiche qualitative superiori a quelle di prodotti simili, grazie alla sua particolare origine e al modo di produzione¹⁷.

Un'indicazione geografica può essere composta da ogni tipo di segni o combinazione di segni come parole (compresi nomi geografici o di persone), lettere, cifre, elementi figurativi e colori.

La registrazione

In Marocco le domande di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine controllata sono tenute nel Registro nazionale delle indicazioni geografiche e delle indicazioni di origine controllata, presso l'OMPIC. La domanda di registrazione può essere presentata all'OMPIC solo dalle collettività locali, o enti pubblici interessati, o dai produttori se costituiti, secondo le norme vigenti, in associazioni, cooperative o altri raggruppamenti professionali. Infatti, i label, le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine sono destinati ad un uso collettivo e restano comunque proprietà dell'autorità governativa.

Il dossier di registrazione dei label agricoli deve contenere:

¹⁶ Art. 181 legge 17/97

¹⁷ Art. 2 legge 25/06

- gli elementi di identificazione del prodotto e soprattutto le sue caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
- le caratteristiche peculiari e i criteri specifici ai quali deve rispondere per raggiungere un livello di qualità elevato, superiore ai prodotti simili, e le condizioni, i metodi o i mezzi utilizzati per l'ottenimento di tali caratteristiche.

Il dossier di registrazione per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine controllata deve contenere un disciplinare di produzione con le indicazioni seguenti:

- il nome del prodotto comprendente la menzione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine controllata richiesta;
- la delimitazione dell'area geografica interessata;
- gli elementi che provino che il prodotto sia originario di tale area;
- gli elementi giustificanti il rapporto tra le qualità e le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica;
- la descrizione del prodotto comprendente le materie prime, le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e microbiologiche;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;
- il segno distintivo;
- gli elementi di identificazione legati all'etichettatura;
- l'impegno di ogni persona che intervenga nella produzione, trasformazione o imballaggio del prodotto a tenere registri che facilitino il controllo del rispetto della certificazione del prodotto;
- un piano di controllo da seguire dalle autorità;
- ogni altra condizione da rispettare, soprattutto relativa all'igiene.

La Commissione Nazionale dei Segni Distintivi di Origine e Qualità¹⁸ riceve le richieste tramite l'OMPIC e valuta i dossier entro 6 mesi dalla loro presentazione. Deve inoltre assicurare ampia pubblicità della richiesta di registrazione ricevuta, tramite inserzioni su due giornali nazionali (a spese del richiedente), per permettere ad eventuali oppositori di

¹⁸ Istituita dall'art. 17 legge 25/06, comprende rappresentanti dell'autorità governativa competente, dell'OMPIC, dell'Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica, l'Istituto Nazionale di Ricerca Marittima, la Federazione delle Camere dell'Agricoltura, la Federazione delle Camere della Pesca Marittima e 6 rappresentanti degli organismi professionali interessati. La Commissione può inoltre farsi assistere da esperti competenti della materia specifica.

depositare una richiesta di blocco. Passato il termine di 6 mesi in assenza di risposta, la richiesta si intende comunque approvata¹⁹.

Se, in seguito a un controllo, si verifica che il prodotto non rispetta più le caratteristiche enunciate nel disciplinare di produzione, il label o l'indicazione geografica o la denominazione di origine vengono sospesi per 6 mesi. Al termine di tale periodo, se permangono i fattori di criticità, la registrazione viene annullata.

Il fenomeno della contraffazione in Marocco e conseguenze per le aziende italiane

L'impatto della contraffazione, cioè di ogni pratica che violi i diritti di proprietà industriale, tocca pesantemente l'economia marocchina. I settori più colpiti sono il tessile, cuoio, materiali elettrici, pezzi di ricambio per automobili, cosmetico, alimentare. Si stima che la contraffazione in Marocco generi una perdita fiscale annuale di 110 milioni di euro e un fatturato pari a circa l'1,3% del PIL, nonché circa 30.000 posti di lavoro distrutti o informali²⁰.

Il tema della proprietà intellettuale nel Regno del Marocco assume rilevante importanza specie per quanto concerne la tutela concreta di segni distintivi, marchi e brevetti delle società straniere, anche italiane, che operano nel mercato marocchino. Sebbene la normativa locale in materia presenti strumenti astrattamente efficaci, come si è visto, grazie alla legge n° 17/97, il contesto marocchino presenta infatti ancora numerose criticità in tema di contraffazione della proprietà intellettuale con conseguenti rischi di danni di immagine commerciale ed economici per le aziende coinvolte.

Uno dei principali problemi in cui si trovano le aziende italiane che operano in Marocco, sia come presenza stabile produttiva, sia attraverso canali distributivi interni, riguarda la riproduzione e l'uso del proprio marchio originario. Alcuni casi si sono manifestati specie nel settore del tessile – moda – abbigliamento, segmento in cui il marchio distintivo del capo risulta decisivo nel processo di identificazione all'interno del mercato dei consumatori.

¹⁹ Art. 10 legge 25/06

²⁰ « Etude sur les incidences économiques de la contrefaçon au Maroc », CONPIAC, 2011

Proprio un'azienda italiana produttrice di abbigliamento sportivo / casual, che aveva da tempo avviato proprio in Marocco un'intensa attività produttiva, aveva scoperto una vera e propria parallela attività di commercializzazione di capi in territorio marocchino e senegalese in cui era stato apposto il logo (o segno distintivo) esattamente riprodotto secondo quello di proprietà della società italiana.

E' interessante citare, a titolo di esempio sull'utilità di tutelarsi registrando il proprio marchio in loco, un caso relativo all'appropriazione di un marchio italiano, non registrato in Marocco, da parte di una ditta marocchina che in precedenza rappresentava una ditta italiana, nel settore utensili da cucina. In seguito alla rottura del rapporto di collaborazione tra le due aziende, la ditta marocchina aveva iniziato a importare prodotti simili dalla Turchia applicando abusivamente il marchio della ditta italiana. Poiché la ditta marocchina aveva in precedenza registrato (abusivamente) il marchio italiano presso le autorità marocchine come se fosse stato suo, la ditta italiana aveva difficoltà a intervenire e, anzi, la società marocchina aveva denunciato la società italiana presso la Dogana, come se questa fosse utilizzatrice abusiva del suo stesso marchio.

Va ricordato, comunque, che la riproduzione è cosa ben diversa dall'imitazione; quest'ultima, infatti, si caratterizza per la volontà, da parte del reo, non tanto di riprodurre per sostituirsi all'originario produttore e proprietario del marchio, quanto di approfittare di un prodotto e del suo marchio per creare confusione nel mercato e trarne vantaggio; in letteratura marocchina sul punto, rimangono interessanti ed esplicativi i casi di scuola richiamati dalla giurisprudenza tra cui quello del marchio imitato con la dicitura «EQUEFRESCH» invece che "AQUAFRESCH", ove la semplice sostituzione della prima lettera vocale abbia in realtà ingenerato nel consumatore finale una confusione tale da non distinguere più i due prodotti. Insieme con l'imitazione, anche la riproduzione rimane uno degli atti illeciti più frequenti in Marocco in materia di proprietà intellettuale; essa consiste nell'esecuzione materiale, nella fabbricazione di marchi, etichette e segni distintivi identici o quasi identici a quelli originali; l'uso del marchio contraffatto riprodotto può, talvolta, invece, essere imputabile a soggetto diverso rispetto a colui che ha riprodotto il marchio. Non è detto, infatti, che colui che fabbrica, riproducendolo, un marchio, sia lo stesso soggetto che ne faccia poi concerto uso. In ogni caso, per la commissione di tale infrazione, è sufficiente la prova dell'avvenuta realizzazione della contraffazione e dell'atto successivo di deposito del marchio, da parte del contraffattore.

In tale vicenda, la società italiana aveva fortunatamente registrato il proprio marchio in Italia ed estendendolo a livello internazionale, secondo l'Accordo e il Protocollo di Madrid, trattati a cui anche il Marocco ha, come noto, aderito nel 1989 (con entrata in vigore nel 1999). Ciò ha permesso di contestare, innanzi alle Autorità marocchine competenti, con maggiore semplicità sia l'anteriorità internazionale della proprietà del marchio, sia la legittimità a contestare il deposito del marchio contraffatto. Proprio la giurisprudenza marocchina afferma, infatti, il principio secondo cui "il solo fatto di depositare un marchio contraffatto costituisce una lesione permanente ai diritti di proprietà esclusiva del titolare del marchio originario" (C.A.com, Casablanca, arrêt N°4, T. Com. Casablanca, Arrêt N°4154/02, du 04/04/02, Doss, N° 6474/2001).

Se il problema della realizzazione del marchio contraffatto si può risolvere più agevolmente (si suggerisce sempre di estendere la registrazione del marchio italiano anche a livello internazionale secondo il Protocollo ed Accordo di Madrid), il vero problema concreto riguarda l'uso del marchio altrui, ossia la cosiddetta contraffazione per uso nella commercializzazione di un prodotto identico o simile. In altri termini, il proprietario di un prodotto identificato da un marchio, che viene interamente contraffatto, può ricevere tutela per quanto riguarda la registrazione del marchio stesso, ma risulta molto più complesso investigare e bloccare il commercio della merce contraffatta.

La stessa giurisprudenza marocchina interpreta in modo estensivo il reato penale previsto dall'art. 225 comma 2 della Legge sulla Proprietà Intellettuale (*délit d'usage*), ritenendo che l'uso possa essere illecito tutte le volte in cui si tratti di atto di concorrenza realizzato con l'ausilio di un marchio di proprietà altrui. Su questo punto, il problema concreto ed attuale è proprio quello del controllo effettivo del commercio di tali prodotti e della enorme difficoltà nell'individuare, in un contesto come quello marocchino, i diretti responsabili di queste condotte.

Procedure di tutela

La legge 17/97 regola le modalità di protezione dei diritti legati ai marchi e brevetti.

Per quanto riguarda i marchi, una prima modalità di protezione, per via amministrativa, consiste nella possibilità di opporsi, entro due mesi dalla pubblicazione, a una domanda di registrazione del marchio²¹. La domanda di opposizione deve essere inoltrata all'OMPIC dal proprietario, per esempio, di una marca registrata anteriormente. L'OMPIC decide entro 6 mesi, con provvedimento motivato, se l'opposizione è giustificata. E' possibile fare ricorso contro la decisione dell'OMPIC unicamente presso la Corte d'Appello del Commercio di Casablanca.

Inoltre, il legittimo proprietario di un marchio puo' rivolgersi all'Amministrazione delle Dogane marocchine e chiedere la sospensione della messa in libera circolazione dei prodotti contraffatti o talmente simili da indurre confusione. La domanda deve essere corredata da elementi di prova adeguati e la Dogana è tenuta ad agire immediatamente²². Il richiedente deve pero', entro dieci giorni, fornire alla Dogana la copia delle misure cautelative disposte dal Presidente del Tribunale (vedi sotto, *azione per contraffazione*), oppure la copia della denuncia inoltrata a un Tribunale del Commercio. Nel 2012, la Dogana ha trattato 562 casi di sospensione delle importazioni per contraffazione.

Per quanto riguarda i brevetti, è possibile, in primo luogo, un'*azione di rivendicazione* della proprietà del brevetto. Le condizioni necessarie per questo tipo di azione sono:

- l'esistenza di una invenzione;
- l'avvenuta concessione del brevetto;
- la prova di un elemento di sottrazione; la violazione della legge o di un contratto.

In tal caso, la competenza è del Tribunale del Commercio. La prescrizione è fissata a tre anni a partire dalla data dell'iscrizione sul Registro Nazionale dei Brevetti²³ se il richiedente l'iscrizione era in buona fede. In caso di malafede al momento della richiesta di registrazione o al momento dell'acquisizione del titolo, i tre anni partono dal momento di fine di validità del brevetto.

In secondo luogo, è possibile un'*azione per nullità* del brevetto. In effetti, un brevetto potrebbe portare, a certe condizioni, a una situazione di monopolio economico, che potrebbe ledere altri diritti economici e il principio di concorrenza leale. L'azione per nullità puo'

²¹ Art. 148.2 legge 17/97

²² Art. 176 legge 17/97

²³ Art. 19 legge 17/97

essere intrapresa da chiunque ne abbia interesse o dal Pubblico Ministero. La nullità del brevetto può essere stabilita nei casi seguenti:

- concessione del brevetto per un'invenzione che non può essere oggetto di brevetto ai sensi degli artt. 22 a 28 della legge 17/97;
- insufficienza della descrizione dettagliata dell'invenzione, che non renda possibile la sua realizzazione;
- concessione del brevetto il cui oggetto vada oltre la domanda depositata.

Il giudizio di nullità del brevetto porta alla sua distruzione e all'annullamento dei suoi effetti giuridici, in quanto esso viene considerato come mai esistito. Tuttavia, il giudizio di nullità può essere anche parziale: in tal caso, la nullità riguarderà solo una parte degli effetti giuridici generati dal brevetto.

E' però con l'*azione per contraffazione* che si ha lo strumento più utile per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale. La legge marocchina definisce contraffazione "*ogni minaccia rivolta contro i diritti del proprietario di un brevetto, di un certificato di schema di configurazione di circuiti integrati, di un certificato di disegni o modelli industriali, o di un certificato di marchi commerciali, di fabbrica o di servizi*"²⁴. Di conseguenza, chi procede con un'azione per contraffazione deve essere necessariamente possessore di un titolo di proprietà intellettuale. Nel caso dei brevetti, per esempio, il titolo deve essere ancora valido. La legge stabilisce poi quali atti, in specifico, costituiscono una contraffazione:

- la fabbricazione di un prodotto protetto da brevetto ai fini della sua commercializzazione, in modo identico o con una leggera modifica che non ne tocchi gli elementi essenziali;
- la sua commercializzazione;
- l'importazione di un prodotto protetto da brevetto;
- l'utilizzo di un procedimento industriale brevettato;
- l'atto deve avvenire sul territorio marocchino.

E' interessante notare, inoltre, che se tali atti sono posti in essere da soggetti diversi da un produttore (quindi, ad esempio, da un commerciante), costituiscono contraffazione solo se il responsabile ha agito intenzionalmente, sapendo di commettere un atto di contraffazione. Il

²⁴ Art. 201 legge 17/97

produttore, infatti, si presuppone sia cosciente che il suo atto è illegale, poiché è lui stesso che ha utilizzato diritti altrui per sapere come procedere alla produzione.

L'azione per contraffazione include un aspetto civile e un aspetto penale.

La competenza è dei Tribunali del Commercio. Il ricorrente ha il diritto di utilizzare ogni mezzo per provare di essere vittima di contraffazione: può infatti chiedere al Presidente del Tribunale, che decide *en référé* (con procedura diretta), di autorizzare, attraverso un ufficiale giudiziario coadiuvato da un esperto, una descrizione dettagliata, eventualmente anche con confisca temporanea, dei prodotti sospettati di contraffazione²⁵. Tale procedura permette alla parte lesa di interrompere, seppur temporaneamente, la continuazione del danno in attesa del giudizio definitivo. Devono però essere rispettate due condizioni affinché il Presidente del Tribunale possa agire con questa procedura d'urgenza:

- i fatti devono apparire gravi;
- il richiedente deve agire entro 30 giorni dopo aver preso conoscenza dei fatti.

Inoltre, per evitare ogni abuso, il Tribunale può chiedere al richiedente di mettere a disposizione una garanzia finanziaria destinata a indennizzare l'accusato nel caso in cui i fatti si rivelino infondati.

Le sanzioni penali previste per il contraffattore sono le seguenti (entrambe o in alternativa)²⁶:

- detenzione da 2 a 6 mesi;
- penale da 50.000 a 500.000 dirham.

Se il colpevole è un dipendente del detentore del marchio o brevetto, le sanzioni sono più pesanti:

- detenzione da 6 mesi a 2 anni;
- penale da 100.000 a 500.000 dhs.

In caso di recidiva, le sanzioni previste sono raddoppiate, oltre a una pena detentiva aggiuntiva variabile tra 3 mesi e 2 anni.

Il Tribunale può inoltre stabilire la distruzione di tutti i prodotti contraffatti e dei mezzi di produzione utilizzati, senza necessità che ciò sia richiesto esplicitamente.

²⁵ Art. 211 legge 17/97

²⁶ Art. 213 legge 17/97

Dal punto di vista civile, la parte lesa può chiedere un indennizzo, che può essere:

- forfettario: tra 5.000 e 25.000 dirham secondo il giudizio del giudice;
- sull'insieme dei danni (industriali, commerciali, morali), subiti: in tal caso, il giudice può basarsi sia sul mancato guadagno della parte lesa, sia sui profitti realizzati dal contraffattore. Non esiste però una giurisprudenza chiara su questo punto.

Inoltre, la sentenza potrà essere pubblicata sulla stampa nazionale.

La prescrizione, sia in campo civile che penale, è prevista dopo tre anni dai fatti. Si deve comunque notare che i tempi per arrivare a un giudizio di primo grado sono abbastanza lunghi, essendo in media di circa 2-3 anni.

Uffici competenti

In Marocco l'ufficio preposto alla gestione dei dossier relativi ai brevetti, marchi e alle altre forme di proprietà intellettuale qui trattate è l'OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), creato nel 2000 dalla legge 13/99. L'OMPIC conserva i registri nazionali dei titoli di proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine. Conserva anche il Registro Centrale del Commercio, dove sono iscritte tutte le persone fisiche e morali titolari di attività commerciali sul territorio nazionale. Nel 2013, presso l'OMPIC sono state depositate:

- 1118 domande di brevetti, di cui 315 da residenti in Marocco;
- 11702 registrazioni di marchi, di cui il 50% da residenti in Marocco;
- 1272 registrazioni di disegni e modelli.

Di seguito gli indirizzi della sede nazionale e di tutte le antenne regionali:

CASABLANCA

Sede OMPIC
Route de Nouasseur, Km 9,5
Tél : (05 22) 33 55 40
Fax : (05 22) 32 15 02/03

CRI Grand-Casablanca
60, Av. Hassan II Casablanca
Tél. (05 22)48 18 88
Fax (05 22) 48 21 15
Site web : www.casainvest.ma

RABAT

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Rabat
Place Sefrou
Tél : (05 37) 73 27 16
Fax : (05 37) 70 25 29

CRI Rabat-Salé- Zemmour-Zaër
23, Av.La vicoire-BP:8248-RABAT
Tél. (05 37)37 77 64/00
Fax (05 37) 37 77 63/88
Site Web: www.rabainvest.ma

AGADIR

Délégation du Commerce et de l'Industrie d' Agadir
Cité des Administrations
Tél : (05 28) 84 08/ 49
Fax : (05 28) 84 73 60

CRI Souss-Massa-Draâ
125, Bd. Mohamed V Agadir
Tél. (05 28) 82 69 77
Fax: (05 28) 82 69 80
Site web : www.cri-agadir.ma

AL HOCEIMA

Délégation du Commerce et de l'Industrie d' Al Hoceima
Avenue d'Al Andalous
Tél : (05 39) 98 26 48
Fax : (05 39) 98 29 28

CRI Taza-Al Hoceïma- Taounate
48-50. Rue El Alaouiyine Alhoceïma
Tél.(05 39) 98 39 83
Fax: (05 39) 98 39 88
Site Web: www.tanger-tetouaninvest.ma

BENSLIMANE

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Ben Slimane
Q. DES JARDINS, RUE IBN SINA VILLA POLEAU N 08
Tél : (05 23) 29 11 90

Fax : (05 23) 29 83 30

BENI MELLAL

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Beni Mellal

Quartier Administratif

Tél : (05 23) 48 30 54

Fax : (05 23) 42 07 81

CRI Tadla-Azilal

Av. Beyrouth Béni Mellal

Tél. (05 23) 48 20 72

Fax: (05 23) 48 23 13

Site Web : www.tadlazilalinvest.ma

BOUJDOUR

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Boujdour

Bd. Hassan II

Tél : (05 28) 89 62 50

Fax : (05 28) 89 62 49

CRI Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

Bd Mekka Lâayoune

Tél. (05 28) 89 11 89

Fax: (05 28) 89 11 79

DAKHLA

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Dakhla

Avenue Allal Ben Abdellah

Tél : (028) 89 70 87

Fax : (028) 89 86 58

CRI Oued Eddahab- Lagouira

Route du nouveau port, Hay Errahma, Dakhla

Tél. (028) 89 85 35

Fax: (028)89 79 12

E-mail: cridakhla@hotmail.com

EL JADIDA

Délégation du Commerce et de l'Industrie d' El Jadida

Avenue de la ligue Arabe

Tél : (23) 34 31 42

Fax : (023) 35 48 20

ERRACHIDIA

Délégation du Commerce et de l'Industrie d' Errachidia
15 rue Zerktouni
Tél : (035) 57 21 75
Fax : (035) 57 38 38

GUELMIM

CRI Guelmim-Es Smara
Siège de la Région ? Bd Mohamed VI - Guelmim
Tél. (05 28) 77 17 77
Fax (05 28) 77 14 44
Site Web : www.criguelmim.ma

ESSAOUIRA

Délégation du Commerce et de l'Industrie d' Essaouira
34, Quartier les Dunes
Tél : (05 24) 78 42 97
Fax : (05 24) 78 41 98

FES

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Fès
Avenue Lalla Hasna
Tél : (05 35) 62 37 55
Fax : (05 35) 93 16 40

CRI Fès-Boulemane
Place de la Résistance Angle Bd. My. Youssef et Allal Al Fassi- Fès
Tél. (05 35)65 20 57
Fax (05 35) 65 16 46
Site Web : www.crifes.ma

KENITRA

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Kénitra
440, Bd. Mohamed V
Tél : (05 37) 37 19 61
Fax : (05 37) 37 17 06

CRI Gharb-Chrarda-Beni Hssen
19, Av. des F.A.R 14000 kénitra
Tél. (05 37) 37 46 27
Fax: (05 37) 37 45 36

KHEMISSSET

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Khemisset

7, RUE SI AHMED BOUBIA HAY SALAM, BP 645
Tél : (05 37) 55 33 65
Fax : (05 37) 55 60 54

NADOR

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Nador
Q. Administratif, rue zair
Tél : (05 36) 60 60 96
Fax : (05 36) 33 54 62

OUARZAZATE

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Ouarzazate
75, Hay El Hassani Gastor
Tél : (05 28) 88 26 22
Fax : (05 28) 88 34 20

OUIJDA

Délégation du Commerce et de l'Industrie d'Oujda
28, Rue Omar Errifi
Tél : (05 55) 68 42 01
Fax : (05 55) 68 67 90

CRI Région de l'Oriental
2, Bd. Nations Unies Oujda
Tel. (05 36) 68 28 27
Fax : (05 36) 69 06 81
E-mail : crioujda@orientalinvest.ma
Site Web : www.orientalinvest.ma

KHOURIBGA

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Khouribga
1, Angle rue Moulay Abdellah et Place Istiqlal
Tél : (05 23) 49 23 78
Fax : (05 23) 49 23 78

SAFI

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Safi
Place Lamane
Tél : (05 24) 46 33 31
Fax : (05 24) 63 06 03

LAAYOUNE

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Laâyoune

Rue 24 Novembre
Tél : (048) 89 44 33
Fax : (048) 89 08 60

SETTAT

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Settat
Quartier Administratif
Tél : (05 23) 40 24 30
Fax : (05 23) 40 36 78

CRI Chaouia-Ouardigha
Wilaya de Settat
Tél. (05 23)72 37 61
Fax: (05 23) 72 36 81
E-mail : cri@settatinvest.ma
Site Web : www.settatinvest.ma

MARRAKECH

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Marrakech
Cité Mohammadia-Daoudiat
Tél : (05 24) 30 77 32
Fax : (05 24) 30 75 23

CRI Marrakech-Tensift-Al Haouz
Av.Jhon Kenedy
Gueliz Marrakech
Tél. (05 24)42 04 91
Fax (05 24) 42 04 92
E-mail: moumni@crimarrakech.ma
Site Web : www.crimarrakech.ma

TANGERI

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Tanger
Angle rue El Harir Rue Ibn Taymimya
Tél : (05 39) 94 60 26
Fax : (05 39) 94 29 54

CRI Tanger-Tétouan
Wilaya de Tanger
Tél. (05 39) 94 68 24
Fax : (05 39) 94 33 14
E-mail : yakoubi@tanger-tetouaninvest.ma
Site Web : www.tanger-tetouaninvest.ma

MEKNES

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Meknes

Place de l'Unité Africaine
Tél : (05 35) 52 28 70
Fax : (05 35) 52 48 94

CRI Meknès-Tafilalet
Av. Okba Bnou Nafi V.N - Meknes
Tél (05 35)52 44 69
Fax: (05 35)51 39 22

TAZA

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Taza
213, Bd. Prince Héritier Sidi Mohammed
Tél : (05 35) 67 34 09
Fax : (05 35) 67 26 15

MOHAMMEDIA

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Mohammedia
15 RUE Al Jadid
Tél : (05 23) 32 41 97
Fax : (05 23) 32 98 58

TETOUAN

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Tétouan
33, Bd. Mohamed V
Tél : (05 39) 96 45 40
Fax : (05 39) 96 67 89

TIZNIT

Délégation du Commerce et de l'Industrie de Tiznit
Quartier Youssoufia
Tél : (05 28) 86 29 48
Fax : (05 28) 86 64 82