

## Newsletter febbraio 2015

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

### “Marchi fluidi”: una terra ancora inesplorata?



Da qualche tempo si assiste sempre con maggiore frequenza all'uso di marchi, per così dire, “mutanti”, ovvero marchi che invece di essere utilizzati in forma statica mutano davanti agli occhi dei consumatori (anche molto rapidamente) e, per questa ragione, vengono generalmente definiti come “marchi fluidi”. Un esempio su tutti può aiutare a chiarire subito il concetto: il Doodle di Google.

Come noto, il Doodle è costituito da versioni speciali del logo “classico” di Google (il primo in altro tra le immagini sopra riprodotte) generalmente elaborate per commemorare anniversari o festività.

Con questo sistema, Google è stata capace di offrire ai propri utenti un vero e proprio “flusso” di marchi curiosi e accattivati dotati sì di nuovi elementi, ma, al tempo stesso, riconoscibili dagli utenti come mere varianti del famoso logo. In qualche modo, il Doodle tende infatti sempre a mantenere le caratteristiche “primigenie” del marchio “capostipite” che tutti conosciamo.

Google non è comunque la sola società ad essersi spinta verso questa nuova terra di frontiera dei “marchi fluidi”. Nella stessa direzione si sono mosse anche le società titolari dei marchi Coca Cola, Toblerone, e altre ancora.

Questa nuova tipologia di marchi pare affascinare molte aziende, ma, come tutti i viaggi verso terre inesplorate, è importante per il viaggiatore non sottovalutarne i rischi che il tragitto può comportare.

In primo luogo, è necessario valutare con attenzione in quali casi sia opportuno e conveniente avvalersi di “marchi fluidi” e, in secondo luogo, vi è da chiedersi se e come questi marchi possano essere registrati e quali strumenti adottare nei confronti di eventuali contraffattori.

Trattandosi di un fenomeno piuttosto nuovo, le risposte a tali quesiti sono tutt'altro che scontate, ma nelle righe che seguono, e sulla scorta delle prime osservazioni che sono circolate tra gli esperti di diritto dei marchi, cercheremo di offrire alcuni brevi spunti di riflessione.

Da un punto di vista strategico, si ritiene che i “marchi fluidi” meglio si adattino a marchi consolidati sul mercato e quindi ben riconoscibili (anche nelle loro varianti fluide) dai consumatori come “un nuovo vestito del marchio capostipite” (e non un marchio del tutto nuovo). Sarà infatti necessario evitare di confondere i consumatori e magari anche di annacquare la capacità distintiva del primo marchio adottato. D'altronde, le società che hanno adottato “marchi fluidi” si sono poste l'obiettivo di stimolare l'interesse dei consumatori verso il marchio “capostipite” e non certo quello di minarne le fondamenta. Prima di iniziare il viaggio verso questa nuova terra, sarà quindi necessario sviluppare un'accurata strategia di marketing.

Non vanno poi sottovalutati gli aspetti tecnici correlati all'uso dei “marchi fluidi”. Per esempio, posto che la più solida forma di protezione è rappresentata dalla registrazione a titolo di marchio, nel caso di marchi fluidi, i titolari dovranno valutare se la registrazione sia effettivamente una strada economicamente percorribile (anche tenuto conto delle possibili numerose varianti fluide del marchio e del loro carattere spesso transitorio). Sarà invece certamente raccomandabile la registrazione del marchio “capostipite”.

Bisognerà inoltre considerare che in Europa, come negli USA, il marchio non utilizzato è a rischio di decadenza (3 anni negli USA, 5 in Europa). Utilizzare quindi solamente le versioni fluide del marchio “capostipite” potrebbe rappresentare un rischio per la sopravvivenza stessa del marchio “capostipite”.

Andrà inoltre considerato che, in caso di violazione da parte di terzi delle versioni fluide non registrate, il titolare dovrà - se possibile - ricorrere a strumenti diversi da quelli previsti a tutela dei marchi registrati (es. concorrenza sleale, diritto d'autore, ecc...).

Da questi brevi cenni, si intuisce che prepararsi al viaggio verso la terra inesplorata dei “marchi fluidi” richiede al viaggiatore di equipaggiarsi adeguatamente per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti. In questo senso, suggeriamo a chi si accingesse a intraprendere questo nuovo viaggio, di tener conto dei seguenti principi guida:

- Sviluppare un’adeguata strategia di marketing
- Assicurarsi che il marchio “capostipite” sia registrato;
- Verificare che le varianti fluide non ledano i diritti di terzi;
- Assicurarsi che le varianti fluide non intacchino il carattere distintivo del marchio “capostipite”;
- Se ritenuto opportuno e fattibile, valutare con un esperto se sia possibile o meno procedere con la loro registrazione a titolo di marchio;
- Continuare ad utilizzare il marchio “capostipite” per scongiurare i rischi di decadenza per non uso.



**Italia e San Marino:**  
**i confini della reciprocità di tutela**



Con la recente ratifica dello scambio di note inerenti l’interpretazione dell’art. 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 1939 (“Convenzione”), è stata confermata la reciprocità di tutela dei diritti di privativa ottenuti direttamente attraverso le procedure nazionali dei due paesi. Ciò significa che, per esempio, con una sola registrazione di marchio in Italia, si ottiene anche tutela nella Repubblica di San Marino (e vice versa).

Risulta quindi chiarito e confermato che gli effetti della reciprocità non si estendono ai diritti di privativa ottenuti invece attraverso gli accordi internazionali (es. Accordo di Madrid, Convenzione sul Brevetto Europeo, Patent Cooperation Treaty, Regolamento sul marchio comunitario). Il titolare di un marchio internazionale, per ottenere tutela in Italia e nella Repubblica di San Marino, dovrà quindi procedere con due depositi separati. Analogamente, il titolare di un Brevetto Europeo dovrà richiedere la validazione del titolo in entrambi i Paesi.

Rimangono inoltre esclusi dalla reciprocità, i marchi comunitari e i disegni comunitari registrati poiché San Marino non è uno Stato membro dell’UE. Ne consegue che il titolare di un marchio o di un disegno comunitario non godrà di automatica tutela nella Repubblica di San Marino e, se interessato, dovrà procedere con una registrazione nazionale.



**NORVEGIA:**  
**Adesione all’Accordo di Londra**



A far data dal 1° gennaio 2015, la Norvegia ha aderito all’Accordo di Londra, relativo ai requisiti di traduzione per la convalida nazionale dei Brevetti Europei. Di conseguenza, nel caso di brevetti europei redatti in lingua inglese, per convalidare il brevetto in Norvegia sarà sufficiente depositare la traduzione in norvegese delle sole rivendicazioni. Nel caso in cui il brevetto europeo sia redatto in francese o tedesco, sarà invece necessario depositare anche una traduzione della descrizione o in inglese o in norvegese.

Salgono così a tredici i Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo che – sempre nel caso di brevetti redatti in inglese – richiedono unicamente la traduzione delle sole rivendicazioni nella loro lingua ufficiale (Albania, Danimarca, Finlandia, Croazia, Ungheria, Islanda, Lituania, Lettonia, Macedonia, Olanda, Norvegia, Svezia e Slovenia).

Anche i due Paesi che autorizzano l’estensione di una domanda di brevetto europeo (Bosnia Erzegovina e Montenegro) richiedono la traduzione delle sole rivendicazioni nella loro lingua ufficiale. Nell’ipotesi che il brevetto europeo sia redatto in inglese sono poi nove i Paesi che non richiedono alcuna traduzione del testo (Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Liechtenstein, Lussemburgo, Princ. di Monaco, Irlanda e Malta). Restano sedici i Paesi in cui è tuttora necessario fornire una traduzione del testo completo del brevetto concesso nella lingua ufficiale (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Spagna, Grecia, Italia, Rep. di S. Marino, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Turchia).