

Newsletter Gennaio 2016

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.

La nuova legge brevetti di Andorra



A partire dal 23 gennaio prossimo sarà possibile depositare richieste di brevetto d'invenzione nel Principato di Andorra. Il sistema brevettuale in Andorra è basato su una normativa simile alla Convenzione sul Brevetto Europeo; è possibile infatti che in futuro Andorra entri a far parte del sistema europeo dei brevetti e di quello internazionale PCT. Non è previsto un esame sostanziale sui requisiti di brevettabilità; tuttavia per agire in giudizio contro un contraffattore sarà necessario documentare la validità del brevetto e ciò potrà essere fatto ad esempio con il parere di un esperto, con l'esistenza di licenze, la concessione di un parallelo brevetto europeo o in un Paese ove sia previsto l'esame di brevettabilità. La durata dei brevetti in Andorra è di 20 anni e le tasse annuali saranno dovute a partire dal 3° anno dal deposito.

Il 2015 si è chiuso con una sorpresa speciale sotto l'albero: l'approvazione della riforma "pacchetto marchi".



Chi opera nel commercio sa bene quanto valore abbiano oggi i marchi e quanto importante sia la loro protezione.

Al fine di agevolare l'accesso alla registrazione all'interno dell'Unione Europea e rafforzarne la protezione, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno portato al traguardo un processo di riforma iniziato circa tre anni fa. E' così che "sotto l'albero" di Natale dello scorso 2015 è arrivato il c.d. "pacchetto marchi".

La riforma va a modificare due pilastri normativi del sistema che regola la registrazione e tutela dei marchi, ovvero:

- la direttiva n. 2008/95/CE *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa* modificata dalla Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 (quest'ultima indicata d'ora in avanti "Direttiva"); e
- il regolamento (CE) n. 207/2009 *sul marchio comunitario* modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015 (quest'ultimo indicato d'ora in avanti "Regolamento").

Con il recepimento della Direttiva da parte dei singoli Stati dell'Unione Europea e l'applicazione del regolamento, la riforma mira, da un lato, a rafforzare il processo di armonizzazione delle discipline nazionali e, dall'altro, a rendere più efficiente e meno complessa la fase di deposito dei marchi presso i vari uffici marchi nazionali, lasciando alle imprese la scelta se procedere alla registrazione in sede nazionale o comunitaria.

In questo senso le modifiche sono sia di natura procedurale, sia di natura sostanziale. Per esempio, da un punto di vista procedurale, bisognerà tener conto che, con l'entrata in vigore del Regolamento (23 marzo 2016) ci si dovrà abituare ad una nuova terminologia: il marchio comunitario si chiamerà infatti "marchio dell'Unione Europea", mentre l'ufficio deputato ad accogliere i depositi di questi marchi non sarà più individuato dall'acronimo "UAMI", ovvero "Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e diventerà "Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale" (d'ora in avanti, "Ufficio").

Si prevede inoltre che l'Ufficio: adotti meccanismi più snelli di notifica; proceda in autonomia alla correzione di errori o sviste manifeste; consenta l'accesso *on line* alle decisioni adottate, ecc...

Come sopra accennato, le modifiche non sono tuttavia di sola "forma", ma anche di natura sostanziale. Per esempio, si prevede che siano suscettibili di costituire marchi d'impresa "...tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare". Al riguardo, i primi commenti alla nuova formulazione hanno rilevato l'assenza del requisito della c.d. "rappresentazione grafica del segno".

Secondo alcuni, ciò agevolerà il deposito di marchi non tradizionali quali quelli sonori e olfattivi. Tuttavia, rispetto a quest'ultima categoria di marchi (sulla cui registrabilità a titolo di marchio non si è ancora giunti a una chiara posizione) vi è anche chi individua nel mancato espresso richiamo al marchio olfattivo la negazione della sua registrabilità.

Altre novità che meritano menzione sono:

- l'introduzione di requisiti più stringenti per la specificazione delle liste di prodotti e servizi (non sarà cioè più possibile limitarsi a citare il c.d. "titolo" della classe merceologica di interesse per ottenere la protezione in tutta la classe);
- misure più incisive per bloccare le merci "in transito", ovvero di merci introdotte nei Paesi dell'Unione, ma non destinate al mercato europeo e recanti marchi contraffatti;
- maggiore coordinamento tra la disciplina dei marchi e la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (tali denominazioni costituiranno esplicito impedimento alla registrazione di un marchio identico o confondibile);
- tasse ridotte per la registrazione dei marchi dell'Unione Europea fino, secondo le prime valutazioni giornalistiche¹, al 37% in meno dei costi attuali. Non sarà inoltre più prevista una tassa unica con riferimento al deposito in tre classi, ma verrà applicata una tassa per singola classe. Inoltre, le tasse di rinnovo del marchio saranno le stesse previste per il deposito (attualmente sono maggiori).

Insomma... Babbo Natale ha lasciato un bel dono per quelle imprese che investono nella tutela dei propri segni distintivi.

Nuova Misura del MiSE per la valorizzazione di disegni e modelli.



Dopo la recente misura Brevetti+2, varata nei mesi scorsi per incentivare la valorizzazione economica dei brevetti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente adottato una analoga misura per la valorizzazione di disegni e modelli, denominata Disegni+3.

Questa misura intende supportare le PMI nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso un contributo in conto capitale.

¹ Fonte <http://www.ilsole24ore.com/> del 7 gennaio 2016

Nell'ambito della misura Disegni+3, la PMI che sia titolare di un disegno registrato (presso qualsiasi Ufficio nazionale o internazionale) può richiedere una agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi specialistici esterni relativi a:

- **PRODUZIONE** del prodotto che incorpora il disegno o modello (ricerche su materiali, realizzazione di stampi e prototipi, consulenza tecnica e legale relativa alla catena produttiva, consulenza specializzata in ambito di marketing);
- **CESSIONE** o **LICENZA** del disegno e modello (consulenza specializzata in analisi di mercato, consulenza legale relativa a stesura di accordi di cessione o licenza).

Per essere ammissibili le spese devono essere state sostenute dopo la registrazione del disegno o modello e dopo la pubblicazione in G.U. del bando relativo a Disegni+3 (cioè dopo il 3 dicembre 2015).

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo pari all'80% delle spese ammissibili sostenute e comunque non superiore a:

- Euro 65.000,00 per la **PRODUZIONE** del prodotto che incorpora il disegno o modello;
- Euro 15.000,00 per la **CESSIONE** o **LICENZA** del disegno e modello.

Gli importi massimi sopra riportati fanno riferimento ad un solo disegno o modello. La stessa Società può presentare più domande relative a diversi disegni e modelli (anche contenuti in una stessa registrazione multipla), fino ad un importo massimo di Euro 120.000,00.

Per accedere all'agevolazione è necessario compilare un form on-line di adesione sul sito www.disegnipi3.it e successivamente presentare una domanda contenente un "project plan" che evidenzii obiettivi e modalità del progetto per la valorizzazione economica del disegno o modello nonché i preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni richiesti.

I form di adesione all'iniziativa possono essere compilati e inviati a partire dalle ore 9.00 del 2 marzo 2016. Le risorse complessive disponibili ammontano a Euro 4.700.000,00.