

Newsletter Febbraio 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.

Brevetto Unitario più vicino (la Finlandia ha ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti)



Nelle nostre precedenti *news letter* abbiamo più volte trattato il tema del c.d. Brevetto Unitario. Come si ricorderà, il percorso che dovrebbe portare all'effettiva adozione del Brevetto Unitario prevede come condizione preliminare l'istituzione del Tribunale Unificato Brevetti ("TUB") ovvero un organo giurisdizionale che sarà chiamato a dirimere le controversie riguardanti la contraffazione e validità dei Brevetti Unitari.

Ma facciamo un passo indietro per ricordare in quale quadro normativo si inserisce l'attuale progetto.

Il sistema attualmente in vigore prevede che un'invenzione possa essere protetta attraverso un Brevetto Nazionale o un Brevetto Europeo. A discapito del nome, il Brevetto Europeo non è un titolo automaticamente valido in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Infatti, la peculiarità del Brevetto Europeo è rappresentata dalla possibilità di ottenere, attraverso una procedura semplificata, la convalida del titolo concesso dall'ufficio preposto (ovvero l'EPO avente sede a Monaco di Baviera) negli Stati d'interesse¹.

Invece, con il Regolamento n. 1257/2012 che istituisce il Brevetto Unitario si mira a creare un sistema che darà vita ad un titolo avente efficacia automatica in tutti gli Stati dell'Unione Europea, senza necessità di convalida, soggetto ad un'unica tassa e alla giurisdizione del TUB, le cui decisioni avranno efficacia in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Ebbene, dallo scorso 19 gennaio 2016 il compimento del progetto del Brevetto Unitario è più vicino. La Finlandia ha

¹ Al sistema che regola il Brevetto Europeo aderiscono 38 Stati, ovvero gli Stati dell'Unione Europea (EU) cui si aggiungono: Albania, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia, San Marino e Repubblica di Macedonia, Serbia. E' inoltre possibile designare anche Bosnia-Erzegovina e Montenegro versando una sovrattassa.

Dopo la concessione del brevetto da parte dell'EPO, il titolare per ottenere tutela negli Stati d'interesse dovrà richiedere la c.d. convalida che implica: 1) l'elezione di domicilio presso un consulente brevettuale iscritto all'albo nazionale; 2) il deposito della traduzione del brevetto nella lingua ufficiale del paese.

infatti ufficialmente ratificato l'Accordo sul Tribunale Unitario portando quindi a nove (dopo Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Malta, Svezia, Lussemburgo e Portogallo), il numero dei paesi ratificanti.

Affinché l'Accordo diventi realtà bisognerà però attendere la ratifica di altri 4 paesi (sono richieste 13 adesioni) tra i quali necessariamente dovranno rientrare il Regno Unito e la Germania (che insieme alla Francia sono i paesi la cui ratifica è "obbligatoria").

Si ritiene tuttavia che la Germania e il Regno Unito avvieranno il processo di ratifica solo nel momento in cui tutti gli aspetti pratici per dare il via al Brevetto Unitario saranno implementati.

5 uve a bacca bianca e 5 uve a bacca rossa si aggiungono nel registro nazionale delle varietà della vite.



La notizia cui rimanda il titolo ci consente di accennare brevemente a un istituto della proprietà intellettuale meno conosciuto di altri. Quando si pensa infatti alla proprietà intellettuale, la mente corre subito a marchi e brevetti. Ma in realtà sotto questa etichetta si celano anche istituti meno conosciuti, come quello previsto dall'art. 100 del Codice di Proprietà Industriale che prevede che possa costituire oggetto di esclusiva su di una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un *taxon* botanico del grado più basso conosciuto e che soddisfi i seguenti requisiti:

- **novità:** la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato;
- **omogeneità:** la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti.
- **distinzione:** la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
- **stabilità:** la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni².

Per il deposito della domanda il costitutore potrà rivolgersi all'UIBM per ottenere un titolo valido sul territorio

² Fonte: <http://www.uibm.gov.it>

nazionale oppure all'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali con sede ad Angers (in Francia) per ottenere un titolo valido in tutti i paesi dell'Unione Europea. Come si può facilmente intuire, questo strumento è di fondamentale importanza per chi opera nel settore agroalimentare poiché ciò consente di valorizzare le risorse impiegate, tutelarsi da riproduzioni illegali e contraffazioni, nonché ottenere risorse economiche attraverso lo strumento della licenza.

In questo scenario, è quindi positiva la notizia dell'avvenuta registrazione di 10 nuovi vitigni resistenti alle malattie.

Si tratta di un risultato positivo ottenuto dall'Università di Udine e dall'istituto genomico applicato di Udine e che porterà certamente benefici al settore coinvolto.

In pista nuove misure del MiSE per (ri)finanziare Brevetti +2



Nelle scorse edizioni della nostra *news letter* (dicembre 2015 e gennaio 2016) abbiamo ricordato le misure adottate dal MiSE a sostegno delle Piccole e Medie Imprese e volte a sostenere finanziariamente le attività correlate alla registrazione di marchi (misura c.d. *Marchi + 2*)³, nonché di disegni e modelli (c.d. *Disegni+3*)⁴.

³ La misura "*Marchi+2*" contempla due misure:

- 1) Misura A: prevista per favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno);
- 2) Misura B: prevista favorire la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Le spese che potranno rientrare nel raggio d'azione del bando sono quelle sostenute dopo il 1 febbraio 2015 e, comunque, prima di aver presentato la domanda di agevolazione.

Per la Misura A, l'importo massimo dell'agevolazione è pari a 6.000 Euro per domanda relativa ad un marchio depositato presso l'UAMI.

Per la Misura B l'importo può salire fino ad arrivare a 8.000 Euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso l'OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più paesi.

E' inoltre possibile presentare più richieste di agevolazione (anche per Misure diverse) fino ad un valore massimo del contributo pari a 20.000 Euro.

Le domande di adesione possono essere inviate a partire dal 1° Febbraio 2016.

⁴ La misura "*Disegni+3*" prevede che le agevolazioni siano 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.

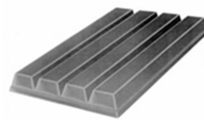
Le domande di adesione possono essere inviate a partire dal 2 marzo 2016.

In questa edizione, oltre a riepilogare brevemente in nota i capi salienti delle misure sopra citate, desideriamo informare i nostri lettori del fatto che si profilano all'orizzonte misure volte anche a (ri)finanziare il progetto *Brevetti +2*.

Ricordiamo infatti che il MiSe in passato era intervenuto anche con agevolazioni a sostegno dei costi affrontati da Piccole e Medie imprese in relazione all'attività di deposito dei brevetti. Ciò era avvenuto con due misure: *Brevetti +* (G.U. n. 179 del 3 agosto 2011) e *Brevetti +2* (G.U. n. 182 del 7 agosto 2015). In relazione a quest'ultima, le risorse a disposizione si sono tuttavia ben presto esaurite (G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015 in cui si dà atto della sospensione dei finanziamenti relativi a *Brevetti +2*).

La buona notizia è che le autorità competenti sono già all'opera per fare in modo "*di mettere nuovamente a disposizione delle aziende le risorse che il MISE si era impegnato a utilizzare per il rifinanziamento della misura Brevetti+2 e che successivamente sono state destinate al raggiungimento di altri importanti obiettivi del Governo*"⁵. Non mancheremo quindi di informare i nostri clienti non appena il rifinanziamento diverrà operativo.

Un altro passo nella vicenda della barretta Kit- Kat



Qualche mese fa (v. *news letter* di ottobre 2015) avevamo brevemente commentato un caso che è stato (ed è tuttora) oggetto di diatribe interpretative.

Il caso riguarda la barretta di cioccolato rappresentata nella foto a sinistra. Riepiloghiamo brevemente i fatti:

- nel 2010 la società Nestlé aveva tentato di ottenere la registrazione nel Regno Unito della nota barretta a titolo di marchio di forma (n.b. la barretta non riportava l'incisione delle lettere "*Kit -Kat*" come appaiono nella figura a destra);
- La società concorrente Cadbury si era opposta alla registrazione sostenendo che la barretta fosse priva di capacità distintiva;
- l'ufficio competente aveva dato ragione a Cadbury respingendo la domanda di registrazione di Nestlé;
- Nestlé si era quindi rivolta alla High Court of Justice (England and Wales) che, a sua volta, aveva rimesso la questione all'esame della Corte di Giustizia al fine di chiarire, in particolare, come provare in casi analoghi a quello in esame l'acquisto di carattere distintivo di un segno a seguito dell'uso (c.d. "*secondary meaning*");
- La Corte di Giustizia (C 215/14), con una decisione assai contestata, aveva risposto al quesito indicando che, per ottenere la registrazione, il richiedente deve provare che: (a) il pubblico è in grado di ricondurre la forma del prodotto ad una determinata impresa (in questo caso Nestlé), e che (b) ciò avviene senza che il pubblico sia influenzato da altri elementi quali, ad esempio, la confezione o altri marchi presenti sul prodotto (come nel caso del logo *Kit-Kat* impresso sulla barretta nella foto a destra).

⁵ <http://www.mise.gov.it>

Avevamo quindi concluso la nostra breve analisi indicando che sarebbe stato interessante conoscere la decisione finale della High Court alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia

Ebbene, la decisione della High Court è arrivata nel mese di gennaio 2016. Il giudice Justice Arnold in *Société des produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd* [2016 EWHC 50 (Ch)] ha infatti stabilito che sulla scorta di quanto indicato dalla Corte di Giustizia, l'appello della società Nestlé andasse respinto. Ciò in ragione del fatto che le prove volte a dimostrare che il consumatore associa una certa forma (in questo caso le quattro barrette) con una determinata fonte di provenienza (in questo caso Nestlé), non sono sufficienti. Ciò che infatti Nestlé avrebbe dovuto provare è l'*affidamento* che i consumatori riversano sulla sola forma (e quindi indipendentemente da ogni altro segno presente sul prodotto) quale indicatore di origine.

Sebbene non si escludano ulteriori "scossoni" sul tema, la decisione del giudice inglese (nonostante le critiche mosse alla decisione della Corte di Giustizia) potrebbe essere seguita anche da altri giudici europei⁶.

Concorrenza sleale

Una recente ordinanza della Cassazione (7/1/2016, n. 100) offre l'occasione per ricordare che l'utilizzo abusivo del marchio altrui non solo costituisce contraffazione ma può, qualora ne sussistano presupposti, anche integrare un altro illecito, ovvero quello previsto dall'art. 2598 del Codice Civile: la concorrenza sleale.

Il caso deciso dalla Cassazione ha visto contrapposte la società licenziataria esclusiva del noto marchio *Jean Louis David* (che chiameremo "X") e una società concorrente (che chiameremo "Y"). La società Y aveva pubblicizzato i propri prodotti presso gli affiliati della catena franchising JLD lasciando intendere ai destinatari delle attività pubblicitarie che i prodotti commerciali da essi venduti avessero i medesimi standard qualitativi rispetto a quelli venduti con il marchio JLD.

La licenziataria esclusiva X lamentava quindi che Y fosse riuscita ad accreditare i propri prodotti avvantaggiandosi in maniera sleale.


Ricordiamo infatti che se, da un lato, il nostro ordinamento ammette anche la pubblicità comparativa, ciò deve comunque avvenire nel rispetto dei principi della leale concorrenza. In quest'ottica, le ragioni di X sono state favorevolmente accolte poiché la Cassazione ha ritenuto che ciò che rende illecita l'attività di un concorrente ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c. "*è proprio la sostanziale affermazione di identità del prodotto con marchio rinomato,*

⁶ Sebbene si tratti infatti di una decisione di un giudice straniero, la giurisprudenza inglese in materia di proprietà intellettuale tende ad avere un certo valore persuasivo nel panorama giudiziario e dottrinario europeo, se non altro perché spesso le corti inglesi affrontano tematiche "nuove" o fortemente dibattute.

immesso sul mercato dalla concorrente, a rendere illecita la condotta di quest'ultimo, mossa dalla ricerca di favorire la vendita di un prodotto identico, sfruttando, in violazione del principio di correttezza nella citazione del marchio concorrente, la notorietà e la rinomanza di quello, così parassitariamente agganciandosi allo stesso per sfruttarne i vantaggi economici conseguiti dal marchio protetto attraverso investimenti e costose attività pubblicitarie".

Cercare di favorire la vendita dei propri prodotti agganciandosi parassitariamente ad un marchio concorrente per "entrare nella sua scia" e sfruttarne indirettamente l'accreditamento sul mercato è quindi un'azione che può essere sanzionata come concorrenza sleale.

Riforma della procedura d'opposizione in Argentina: la mediazione non sospende più il termine di un anno per risolvere le opposizioni.

 Il prossimo 22 marzo 2016 entrerà in vigore in Argentina la riforma della procedura d'opposizione introdotta dalla Legge N. 27.222. La nuova legge stabilisce che la mediazione fra il titolare del marchio impugnato e la parte opponente non sospenderà più in modo indefinito il termine di un anno che la legislazione prevede per passare alla fase successiva dell'opposizione.

Attualmente in Argentina al richiedente viene concesso il termine di un anno dalla data di notifica dell'opposizione per raggiungere un accordo con la parte opponente. In assenza d'intesa durante questo periodo di mediazione, il titolare del nuovo marchio dovrà chiedere davanti al giudice che l'opposizione sia respinta al fine di evitare che il marchio sia ritenuto abbandonato.

Secondo la normativa tuttora vigente, l'inizio delle trattative fra le parti sospende automaticamente il decorso del termine di un anno stabilito per iniziare la fase successiva. In questo modo il termine dell'anno risulta di fatto ampliato in modo indefinito, prolungando così i tempi della procedura d'opposizione.

Con la nuova legge, invece, le trattative dovranno necessariamente svilupparsi durante l'anno previsto per la mediazione, dovendo il richiedente sollevare l'azione giudiziaria tendente ad ottenere il ritiro dell'opposizione entro la fine della scadenza dell'anno. In caso contrario, la domanda di registrazione sarà ritenuta abbandonata.

Questa disposizione apporterà sicuramente certezza e rapidità al procedimento d'opposizione in Argentina, rendendolo più semplice e veloce, poiché non sarà più soggetto all'incertezza di un prolungamento arbitrario dei tempi per arrivare ad un accordo fra le parti. Al contrario, i contendenti dovranno necessariamente risolvere qualsiasi trattativa e passare alla fase successiva entro il termine improrogabile di un anno.