

Newsletter Ottobre 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.



Suoni e marchi: attenzione alla banalità!

È sempre forte l'esigenza di distinguersi sul mercato e trovare segni, anche non convenzionali (e, quindi, diversi da marchi denominativi e figurativi) da utilizzare in via esclusiva. In questo senso, gli strumenti normativi che regolano la registrazione dei marchi nazionali e dei marchi europei prevedono espressamente la possibilità di registrare a titolo di marchio segni diversi da parole o figure. Possono infatti essere depositati, in linea di principio, marchi di forma o di colore, così come marchi olfattivi o sonori.

In questo contesto si colloca una recente sentenza del Tribunale UE (causa T – 408/5 del 13/9/2016) che consente alcune riflessioni in tema di marchi sonori.

A titolo di premessa, ricordiamo che per marchio sonoro s'intende qualsiasi suono che possa essere percepito dall'udito. Ciò significa che, con l'espressione "marchio sonoro", non ci si riferisce necessariamente a una melodia, ma può anche trattarsi di un rumore (gli esempi richiamati dalla dottrina sono: il canto del gallo, il ruggito del leone, il rombo dell'Harley Davidson).

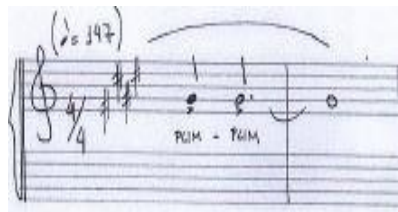
Fino alla recente riforma introdotta dal Regolamento UE 2015/2424 sul marchio europeo ("Regolamento") e la direttiva UE 2015/2436 ("Direttiva") che regola i marchi

nazionali, uno dei principali ostacoli alla registrazione del marchio sonoro era costituito dal requisito della rappresentazione grafica. Si sosteneva, infatti, che la riproduzione su pentagramma del suono fosse sufficiente, mentre si dubitava che ciò valesse anche per il sonogramma. Ciò, in ragione del fatto che un sonogramma (ossia sostanzialmente la rappresentazione dell'andamento dell'onda sonora) non sarebbe comprensibile dai più. In altre parole, non risulterebbe facilmente leggibile.

Fatta questa doverosa premessa, prima di soffermarsi sui passaggi chiave della sentenza, va detto che la decisione menzionata riguarda un marchio depositato prima dell'entrata in vigore della riforma citata poc'anzi e che, pertanto, è stata scritta tenendo conto anche di uno scenario normativo differente.

Passiamo ai fatti oggetto della vertenza: una società brasiliana presentò nel 2014 domanda di marchio europeo (all'epoca ancora chiamato "comunitario") per una serie di prodotti e servizi tra i quali: supporti di registrazione magnetica, compact disk, servizi di programmazione televisiva.

Il marchio sonoro (sostanzialmente una suoneria) fu depositato con la rappresentazione grafica su pentagramma come mostrato nell'immagine sottostante.



La domanda venne rifiutata dall'EUIPO poiché l'esaminatore (e così successivamente la commissione in sede di appello) ritenne che il marchio non fosse registrabile poiché avrebbe dovuto essere "facilmente memorizzabile" e, quindi, non banale o totalmente insignificante (sebbene non per questo originale o fantasioso)¹.

La suoneria è infatti stata ritenuta troppo comune per poter assurgere a segno distintivo. Anche il Tribunale UE, avallando la decisione dell'EUIPO, ha escluso la registrabilità del segno ritenendolo privo di carattere distintivo. Secondo il giudice europeo:

¹ L'ufficio ritenne invece soddisfatto il requisito della rappresentazione grafica a fronte dell'avvenuto deposito di un file MP3.

Newsletter Ottobre 2016

- 1) Se è vero che, rispetto al settore di riferimento (informatica, telefonia, comunicazione), il pubblico ha una diversa percezione. Ossia, mentre in altri settori il pubblico si aspetta di trovarsi di fronte a segni distintivi di tipo denominativo o figurativo, il suono può diventare principale strumento di identificazione ad esempio nel campo delle trasmissioni televisive, della telefonia o dei supporti informatici.
- 2) Ciononostante, il segno sonoro per il quale veniva richiesta la registrazione non aveva la capacità di esprimere qualcosa di più della semplice combinazione banale delle note che lo compongono e non consentiva pertanto al consumatore di afferrarne la funzione di identificazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi (funzione propria del marchio), in quanto si riduceva ad un semplice «effetto specchio», nel senso che rinviava soltanto a sé stesso e a nient'altro. Non era pertanto idoneo a ingenerare nel consumatore interessato una certa forma di attenzione che gli consentisse di riconoscere la funzione indispensabile d'identificazione di prodotti e servizi.

Se, da un lato, si intuisce lo sforzo del Tribunale nel voler tracciare alcune linee guida che consentano di stabilire quando un suono possa dirsi distintivo, dall'altro lato l'impostazione seguita solleva alcune perplessità.

Ci chiediamo, per esempio, se non vi sia il rischio di applicare criteri diversi di valutazione della distintività di un segno, in base alla tipologia del segno prescelto, senza che questi siano espressamente previsti dalla normativa. La "banalità" del segno, per esempio, di per sé non parrebbe un ostacolo per la registrazione, a meno che questa si traduca in descrittività (e, quindi, mancanza di distintività) che però andrà necessariamente valutata in concreto rispetto a tutti i prodotti e servizi rivendicati con il deposito.

Vi è poi chi, in dottrina (es. il Prof Stefano Sandri), ha altresì osservato che la tesi "segno banale = segno non facilmente memorizzabile" sarebbe errata. Pare, infatti, che la facile memorizzazione dipenda proprio da una certa semplicità e elementarità del suono proposto al pubblico (il Prof. Sandri porta l'esempio del c.d. "tormentone" musicale estivo).

Nel caso in cui la decisione venisse impugnata avanti alla Corte di Giustizia sarà interessante leggere l'esito. Per il momento, nel caso si decida di depositare un marchio sonoro...occhio (anzi, orecchio) alla banalità!



Patent Box

In alcune delle nostre precedenti newsletter abbiamo più volte menzionato le agevolazioni messe a disposizione dei titolari di diritti di proprietà intellettuale. In questa sede, vogliamo ricordare alcuni aspetti collegati con in cosiddetto Patent Box, ossia il regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno. Ricordiamo che per quanto riguarda i marchi ed il know how, l'accesso alle agevolazioni è possibile almeno fino al 31/12/2016.

A ciò aggiungiamo che una risoluzione dell'agenzia delle entrate del mese scorso (ris. 81/E del 27/09/16 (disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate) ha chiarito che l'accesso al Patent Box è previsto anche per i marchi sottoposti ad opposizione al momento in cui la domanda di agevolazione viene presentata. Tuttavia, come segnalato nella stessa risoluzione sopra citata, l'eventuale rigetto della domanda di marchio avrebbe conseguenze sull'istituto agevolato del Patent Box. Pertanto, come suggerito nella stessa risoluzione, l'istante dovrà tempestivamente segnalare qualsiasi evento possa portare alla mancata registrazione del marchio.



Dal 16 al 20 settembre si è svolto a Milano il congresso mondiale AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). Il congresso è stato sponsorizzato da numerosi soggetti privati ed istituzionali, fra cui anche INTERPATENT. Numerosi nostri consulenti hanno partecipato alle sessioni di studio, organizzate nel corso dell'evento, in materia di

www.interpatent.com
email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 96383

Newsletter Ottobre 2016

marchi, brevetti, design, ecc... Un momento di particolare interesse si è vissuto con gli approfondimenti a caldo sugli effetti della BREXIT, che si sono resi possibili grazie alla presenza di interventi altamente qualificati da parte delle istituzioni coinvolte.

MARQUES

Anche quest'anno, il nostro studio ha potuto partecipare alla conferenza annuale di Marques 2016. L'Avv. Laura Millano si è recata nella città di Benidorm (Alicante-Spagna) per assistere ai numerosi eventi programmati. Gli argomenti trattati quest'anno hanno spaziato dal rapporto (a volte conflittuale) tra la dimensione puramente legale dei marchi e quella più commerciale di "brands", ad argomenti più tecnici quali: le modifiche apportate dalla riforma sul marchio europeo dal Regolamento UE 2015/2424; il tema della sovrapposizione tra marchi e indicazioni geografiche; e gli ultimi sviluppi della giurisprudenza in materia di design registrato.

Non sono inoltre mancate le occasioni di approfondimento di alcuni temi specifici grazie all'organizzazione di diversi workshop. Nel nostro caso, abbiamo optato per il tema "Mediation". Vi è così stata la possibilità di accedere agli uffici dell'EUIPO e di interagire con alcuni mediatori che hanno descritto le tecniche utilizzate dall'ufficio per risolvere i conflitti sottoposti alla mediazione dell'EUIPO.²

Il convegno si è svolto in un sereno clima di convivialità e molte sono state le opportunità di incontro tra partecipanti hanno consentito di trascorrere momenti piacevoli con i colleghi del settore.

Lean Thinking

Il termine Lean è oggi entrato nel gergo comune non solo in ambito industriale (lean manufacturing o lean production), ma anche nel mondo dei servizi. Significa produzione snella e rappresenta una filosofia il cui obiettivo è quello di minimizzare gli sprechi fino ad

annullarli. Il Lean Thinking (Pensare Snello) è una strategia operativa oggi universalmente applicata in settori e ambiti diversi, per aumentare l'efficienza.

In un mercato sempre più frenetico e competitivo, l'ottimizzazione dei processi aziendali e organizzativi diventa fondamentale per stare al passo con le necessità di una clientela sempre più esigente. Ciò è vero tanto per i processi produttivi tipici dell'industria, quanto per quelli operativi degli studi professionali che non producono beni materiali, ma forniscono servizi di consulenza.

Monitorare i flussi di lavoro, migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i vari reparti di una struttura lavorativa, può infatti contribuire a migliorare i risultati che ci si prefigge e, al tempo stesso, si traduce in una migliore qualità del servizio fornito al cliente

Con questa consapevolezza e per offrire soluzioni gestionali e di organizzazione aziendale funzionali alla crescita dell'impresa, **INTERPATENT** si è affidata alla società *Bonfiglioli Consulting*. Per circa un anno abbiamo sottoposto i nostri metodi di lavoro ed i flussi documentali e informativi ai principi Lean. Il risultato è stato particolarmente proficuo, grazie anche agli esperti che ci hanno seguito in questo percorso, e ci permette oggi di vantare una struttura adeguata alle esigenze del mercato e di operare con elevata efficienza, avendo sempre come primo obiettivo quello di servire al meglio i nostri clienti attuali e futuri.



Notizie IP dal mondo

Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicinano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, "meno battuti". In questa edizione, desideriamo cogliere

² Si tratta di uno strumento disponibile solo per la fase di ricorso in caso di procedure fra due o più parti.

Newsletter

Ottobre 2016

L'occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.



Argentina

Come noto l'Argentina non fa parte del trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT. L'ottenimento di protezione brevettuale in Argentina richiede pertanto l'utilizzo della cosiddetta "via diretta" o "via nazionale", che consiste nel deposito di una domanda di brevetto direttamente presso l'Ufficio argentino. Grazie ad un recente provvedimento (Risoluzione P-56/2016) entrato in vigore da pochi giorni (15 ottobre 2016), il procedimento per il rilascio di un brevetto Argentino, rispetto al quale sia già stato rilasciato un brevetto equivalente da un ufficio brevetti straniero, sarà più snello. L'Ufficio argentino considera ora infatti come soddisfatti i requisiti di brevettabilità e quelli relativi allo svolgimento della ricerca di anteriorità, quando la priorità rivendicata risulti concessa in un Paese che applica gli stessi standard sostanziali di accesso al brevetto e purché la domanda di brevetto soddisfi la Legge argentina. Questo principio può essere applicato anche ai casi che non rivendicano una priorità, purché si dia prova che il brevetto concesso in un paese terzo riguarda la stessa invenzione. Un ulteriore vantaggio del nuovo regime per il titolare della domanda è rappresentato dalla possibilità di fare leva espressamente sulla Risoluzione P-56/2016, al fine di ottenere dall'ufficio brevettuale la disamina della domanda entro 60 giorni. Ciò significa che la domanda di brevetto seguirà una sorta di corsia preferenziale rispetto ad altre domande pendenti.



Venezuela

Con una nota a sorpresa, ma certamente con l'intento di risolvere una situazione di cronico arretrato e di velocizzare le procedure di opposizione, l'ufficio marchi venezuelano ha informato che coloro i quali hanno in corso un'opposizione dovranno confermare il loro interesse, previo deposito di opportuna ratifica, a mantenere attivo il procedimento entro il prossimo 14 novembre. L'Ufficio interpreterà il mancato deposito della ratifica come disinteresse dell'opponente a proseguire con il procedimento di opposizione e, automaticamente, riterrà abbandonata l'azione.

Al contrario, se la ratifica verrà depositata, il procedimento proseguirà e l'ufficio pubblicherà la propria decisione in merito all'opposizione.

Nonostante questa novità possa un po' allarmare chi ha presentato opposizione in questo paese, va detto che molti studi locali, in via cautelativa ed al fine di preservare le opposizioni già attivate, provvederanno a presentare le ratifiche, salvo diversamente istruiti dai colleghi o clienti stranieri.



Libano

Una recente normativa emanata dall'ufficio marchi libanese prevede che, a decorrere dal 1 settembre 2016, i documenti stranieri e, in particolare, le procure e lettere d'incarico debbano essere legalizzate dal consolato libanese. Inoltre il tardivo deposito di questi documenti non viene più accettato. Tuttavia, i documenti relativi alla rivendicazione di priorità non necessitano di legalizzazione e possono essere depositati entro due mesi dalla data di deposito.

www.interpatent.com
email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 96383