

Newsletter Marzo 2017

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: l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica



Con la nostra precedente news letter di febbraio, davamo notizia del fatto che in molti ritengono che il

Tribunale Unificato dei brevetti ("TUB") sarà operativo a partire da dicembre 2017.

Nello stesso mese, un ulteriore tassello si è aggiunto al "puzzle" del Brevetto Unitario: il 10 febbraio l'Italia ha infatti depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio dell'Unione Europea¹.

Sale quindi a 12 il numero dei paesi membri dell'UE che hanno ratificato l'accordo. Tuttavia, per l'effettiva operatività del TUB è necessario che anche la Germania e la Gran Bretagna procedano con la ratifica.

A questo proposito, nonostante l'evento Brexit abbia fatto temere (e ancora in parte è così) che il progetto "Brevetto Unitario" non si realizzasse, sono in molti a ritenere che durante la primavera il Regno Unito procederà comunque con la ratifica.

La Germania dovrebbe poi procedere anch'essa con la ratifica e ciò dovrebbe consentire l'avvio di una fase provvisoria che servirà per definire gli aspetti organizzativi (ad esempio la nomina dei giudici del TUB e l'implementazione del sistema informatico). Stando alle voci che ripetutamente si rincorrono nel

settore, non si esclude quindi che il TUB possa essere operativo già a partire dalla fine del 2017.

Vendita on-line non autorizzata dal titolare del marchio: è possibile impedirla?



Un principio fondamentale che regola il rapporto tra il principio della libera circolazione di merci e servizi e la tutela dei diritti

di proprietà industriale è il c.d. principio dell'esaurimento di questi ultimi.

Nel caso del diritto al marchio l'applicazione di questo principio comporta che il titolare del diritto possa compiere il primo atto di immissione in commercio del prodotto contraddistinto dal marchio, dopodiché il prodotto potrà circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea, senza che il titolare possa far leva sulla privativa industriale per ostacolare la vendita da parte di terzi del prodotto già immesso sul mercato dal titolare del marchio o, comunque, con il suo consenso.

Questo principio, in base a quanto statuito dal Tribunale di Torino con una recente ordinanza cautelare (R.G. n.32038/2015) trova applicazione anche nel caso in cui il titolare del marchio tenti di bloccare la vendita da parte di un terzo del proprio prodotto (originale e già introdotto sul mercato dal titolare stesso) attraverso i canali di vendita on line. Ciò, anche nel caso in cui la rete distributiva del titolare del marchio non contempli la vendita on line.

Il titolare del marchio potrà invece opporsi alla circolazione del prodotto già immesso sul mercato nel caso in cui le modalità utilizzate da un terzo per la commercializzazione siano tali da ledere la reputazione del marchio o si verifichi un danneggiamento o modifica della confezione o del

¹ 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. 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'interesse. 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.

prodotto stesso. Questa è infatti un'eccezione particolare che la normativa prevede all'operatività del principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà industriale. In questo senso, il secondo comma dell'art. 5 del Codice di Proprietà industriale prevede infatti che:

“Questa limitazione dei poteri del titolare (ndr derivante dal principio dell'esaurimento del diritto) tuttavia non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”

È importante sottolineare che tra questi “motivi legittimi” non vi rientra la semplice riduzione del prezzo applicata dal terzo rispetto a quello applicato dalla rete di “distributori ufficiali”. Come infatti chiarito dal Tribunale, il secondo comma dell'art. 5 contempla una clausola di salvaguardia a favore del titolare del marchio che non deve però essere applicata in modo da estendere in modo indebito e ingiustificato le condizioni contrattuali pattuite con coloro che hanno scelto di esser distributori dei beni contrassegnati dal marchio.

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 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.

India: nuove disposizioni in materia di marchi



Nel mese di marzo sono entrate in vigore norme pubblicate nell'ormai non più vicinissimo novembre 2015.

Tra le modifiche segnaliamo:

- un aumento dei costi per le attività di deposito (sono previste riduzioni per PMI e Start-ups). In particolare l'aumento riguarderà il deposito cartaceo poiché l'intenzione del legislatore è di stimolare il deposito digitale;

- una significativa semplificazione della modulistica esistente correlata al ciclo di vita dei marchi (si passerà da 74 moduli a soli 8);
- una norma che regolerà l'implementazione di una lista di marchi rinomati. Sarà possibile (a determinate condizioni) per i titolari interessati ottenere l'inserimento del proprio marchio nella lista.

Corea: novità per la legge brevetti



Il primo marzo sono entrate in vigore le disposizioni normative emanate a fine febbraio e dirette a modificare la legge brevetti.

Tra le modifiche più importanti segnaliamo:

- La riduzione del termine previsto per richiedere l'esame di un brevetto depositato. Fino ad oggi il termine era di cinque anni, ora è passato a tre. Ciò consentirà di ridurre il periodo di incertezza che caratterizza i brevetti depositati e di cui non sia stato richiesto subito l'esame;
- È stato introdotto un sistema per richiedere la cancellazione di un brevetto da parte dell'ufficio brevetti. Chiunque potrà presentare una domanda di cancellazione argomentando la richiesta (es. per mancanza di novità o altezza inventiva). L'esaminatore, se riterrà la domanda fondata, potrà disporre la cancellazione del brevetto;
- Si prevede che, nel caso in cui il deposito rivendichi la priorità, l'esaminatore possa richiedere all'ufficio brevettuale straniero i documenti citati nell'esame del deposito di base. In questo modo il legislatore si propone di ottenere una riduzione del numero di brevetti invalidamente concessi. L'aumento dei depositi multipli di brevetti in più paesi rende sempre più forte l'esigenza di interscambio di informazioni tra uffici brevettuali e, in particolare, dei risultati ottenuti in fase di deposito;
- Sarà possibile richiedere la sospensione del processo per contraffazione fino all'esito di un processo volto ad ottenere l'invalidità del brevetto o la sua correzione.

Vietnam: HONDA vince un'opposizione senza aver depositato il proprio marchio



È sempre consigliabile per le imprese che si muovono sui mercati esteri o che comunque prevedono di farlo in futuro, provvedere con il deposito dei propri

marchi nei territori di interesse.

Tuttavia anche qualora ciò non fosse accaduto, vi sono casi in cui si può riuscire ad ottenere tutela anche senza registrazione. E' ciò che è accaduto recentemente alla società Honda Motor Co., Ltd con il marchio "ACURA" utilizzato per contraddistinguere un veicolo di lusso.

Il veicolo in questione fu lanciato sul mercato statunitense negli anni '80 come primo veicolo di lusso e, con il trascorrere del tempo, "ACURA" ha acquisito una certa popolarità nel settore dell'automobile.

Qualche tempo fa la società Honda è venuta a conoscenza del fatto che il marchio "ACURA" era stato depositato in Vietnam da un terzo (tale Sig.ra Tang Thuong Thao) per svariate classi, tra cui la 12 con riferimento a veicoli e parti di ricambio. Purtroppo Honda non aveva a sua volta depositato precedentemente un marchio a tutela del segno "ACURA".

Inoltre, il segno non era inserito nella lista di "marchi celebri" dell'ufficio di proprietà intellettuale ("NOIP"): i veicoli "ACURA" erano infatti stati sviluppati in Nord America e Cina, ma non in Vietnam. Non vi era quindi documentazione ufficiale su cui far leva che attestasse la notorietà del marchio.

Ciononostante, i consulenti di HONDA – grazie anche alla fattiva collaborazione del loro cliente – hanno recuperato un significativo numero di informazioni e documenti relativi alla diffusione del segno "ACURA" nel mondo. Inoltre, tenuto conto del fatto che il marchio "ombrello" HONDA è, questo sì, da ritenersi marchio celebre anche in Vietnam, i consulenti di Honda hanno deciso di promuovere comunque opposizione contro il marchio depositato dalla Sig.ra Tang Thuong Thao sostenendo che quest'ultima non poteva non essere a conoscenza dell'uso diffuso e pregresso di "ACURA".

La vertenza si è conclusa con il successo di HONDA che ha quindi ottenuto che il deposito

venisse rigettato. Inoltre, grazie ai documenti depositati attestanti l'uso diffuso nel mondo, il marchio "ACURA" è stato inserito nella lista dei marchi celebri.

Questo caso è utile per ricordare che sebbene sia molto importante curare il deposito dei propri marchi, anche nell'eventualità in cui ciò non sia avvenuto, vi è la possibilità che il segno possa comunque essere tutelato con successo nei confronti di terzi che cerchino indebitamente di avvalersene.

Polonia: la recente adesione al Global Patent Prosecution Highway pilot.



La Polonia all'inizio dell'anno in corso ha aderito al Global Patent Prosecution Highway ("GPPH") pilot portando a 22 il numero dei

paesi che fanno parte del "circuito".

Ma in cosa consiste il GPPH pilot?

Come indicato sul sito del Wipo (World Intellectual Property Organization) si tratta sostanzialmente di un insieme di accordi bilaterali che sono stati sottoscritti tra gli uffici brevettuali dei paesi aderenti al fine di condividere gli esiti di alcune attività espletate nell'ambito della concessione dei brevetti.

Grazie a questo sistema, i titolari di domande brevettuali possono accedere a una procedura "accelerata" a livello nazionale che consente di avvalersi dei risultati ottenuti da altri uffici brevettuali aderenti al GPPH. Tra i risultati di cui è possibile avvalersi vi sono le opinioni scritte rilasciate dall'International Searching Authority e il report ottenuto nell'ambito del PCT (in alcuni casi). In questo modo diventa quindi possibile per i titolari di domanda di brevetto ottenere un esame accelerato della propria domanda di fronte all'ufficio di proprio interesse (appartenente al "circuito") sempreché almeno una delle rivendicazioni sia stata accettata da uno degli altri uffici aderenti.

L'uso dei risultati ottenuti da altri uffici agevola e accelera il rilascio del brevetto, ma va precisato che l'ufficio interessato potrà autonomamente decidere se rilasciare o meno il brevetto indipendentemente dalle decisioni degli altri uffici del "circuito".