

Newsletter

Aprile 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.

Marchio e decadenza per non uso: il caso Lambretta (Cass 7970/17)



È probabile che la notizia recentemente diffusa anche da molti quotidiani nazionali riguardo la dichiarata decadenza del marchio “Lambretta” abbia fatto sussultare molti amatori del genere.

Certo è che la sensazione per molti – non solo gli amatori - sia quella del sipario calato alla fine di un bellissimo spettacolo.

Può apparire sorprendente, ma il marchio “Lambretta”, sebbene piuttosto noto in Italia e all'estero, non ha infatti retto alla “scure” dell'istituto della decadenza per non uso. La Cassazione con sentenza 7970 dello scorso 28 marzo 2017 ha messo la parola fine ad una lunga diatriba sorta tra la società Brand Concern BV (“BC”) e la Scooters India Ltd (“SI”). Ricordiamo brevemente i fatti di causa: SI era titolare dei marchi nazionali “Lambretta” acquisiti dalla società British Motor Incorporation che, a sua volta, anni prima aveva incorporato la società Innocenti titolare delle registrazioni contestate e risalenti al 1948, 1968 e 1969. Dall'altro lato, la società BC nel 2007 aveva depositato domande di registrazione di marchio comunitario comprensive della parola “Lambretta” unitamente ad alcune varianti grafiche.

Senza entrare nei dettagli delle argomentazioni della Cassazione (alcune inerenti ad aspetti squisitamente processuali) possiamo dire che i giudici di legittimità hanno sostanzialmente affermato che la notorietà da sola non è sufficiente ad evitare la decadenza per non uso di un marchio. In altre parole, il fatto che il nome “Lambretta”

fosse ancora ricordato dal pubblico non è bastato a “salvare” il marchio a seguito del mancato uso. La Cassazione ha infatti rilevato come la società Lambretta Italia S.p.A. avesse cessato di importare in Italia gli scooters fin dal 1985 e questa è stata la data ritenuta di intervenuta cessazione di uso effettivo del marchio. Sul punto la sentenza ribadisce un principio importante, ovvero “*Non è dunque richiesto che il marchio, per decadere, abbia completamente perduto la sua capacità distintiva. Tale condizione, oltre a non essere prevista, e ad essere estranea (...) al senso della disciplina sulla decadenza, sarebbe, del resto, di problematica constatazione in concreto e genererebbe, in conseguenza, gravi difficoltà di ordine pratico. D'altro canto è sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto. Ma è significativo che tale circostanza non sia, in sé, nemmeno ostativa alla registrazione di un marchio ad esso identico o simile, essendo sufficiente, per il requisito della novità che il primo sia decaduto per ‘non uso’.*”

Per completezza va precisato che la Cassazione si è espressa applicando la legge vigente al momento dei fatti, ovvero l'art. 41 del R.D. n. 929 che, a differenza delle modifiche introdotte successivamente nel 1992, non prevedeva che l'intervenuta decadenza potesse essere sanata con la ripresa tardiva dell'uso.

La Cassazione non ha infatti ritenuto possibile applicare la disciplina attualmente vigente e introdotta con la riforma del 1992 secondo la quale la decadenza per non uso può essere evitata qualora vi sia ripresa dell'uso effettivo del marchio prima che venga intrapresa l'azione giudiziale di decadenza. Più in particolare, condividendo la decisione della Corte d'Appello, la Cassazione ha ritenuto che l'uso del marchio fosse cessato nel 1985 (anno in cui terminò l'importazione dei veicoli in Italia) e che nel 1988 si fosse compiuto il processo di decadenza.

La Cassazione ha inoltre ricordato che la mera rinnovazione della registrazione (ovvero il cd “rideposito”) non è di per sé sufficiente a superare la sanzione della decadenza prevista dal legislatore. Questa sentenza, ancora una volta, consente quindi di ribadire quanto sia importante l'uso effettivo del marchio che si concretizza in particolare con la

vendita (non sporadica) di prodotti e servizi contraddistinti dal marchio registrato, ma anche con attività di investimenti pubblicitari. Il tutto dovrà poi essere agevolmente documentabile in caso di contenzioso. È quindi fondamentale che i titolari di marchi archivino scrupolosamente la documentazione comprovante l'uso del segno. Tale documentazione può essere costituita da cataloghi, fatture, contratti di licenza e ogni altra tipologia di documentazione in grado di comprovare l'uso effettivo in relazione al periodo di interesse.

Ora anche l'Africa ha un suo nome a dominio.



Dal mese di aprile è, infatti, possibile registrare nuovi nomi a dominio nell'estensione **.africa**. Un'estensione

unica per tutto il continente africano che permette ad aziende e/o persone fisiche di associare il loro brand, con un unico nome a dominio, a tutto il territorio ed alla cultura africana. Non sarà più necessario richiedere molteplici e differenti nomi a dominio a seconda dello stato di interesse.

Fino al **2 giugno** prossimo i titolari di marchi registrati, che abbiano iscritto il proprio marchio anche nella TradeMark Clearing House, potranno chiedere la registrazione del dominio, corrispondente al proprio marchio in priorità rispetto a tutti gli altri. Dal **5 giugno**, invece, chiunque potrà registrare liberamente un dominio con estensione **.africa**.

Al fine di evitare potenziali conflitti e contenziosi con terzi, si consiglia pertanto di procedere con la registrazione del dominio nell'estensione **.africa** corrispondente al proprio marchio il prima possibile.

Secondo un recente rapporto della WIPO (l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), i contenziosi relativi ai nomi a dominio sono infatti in costante aumento. In particolare, le procedure di riassegnazione di nomi a dominio sono aumentate del 10% nel 2016 rispetto all'anno precedente. Il dato relativo alle nuove estensioni di nomi a dominio vede percentuali di conflitto anche più elevate: di tutte le procedure di riassegnazione gestite dalla WIPO nel 2016, il 16% riguarda solo le nuove estensioni di dominio, con alcune estensioni che sembrano essere più "bellicose" di altre (**.XYZ**, **.TOP** e **.CLUB**).

Le procedure di riassegnazione permettono, in caso di successo, di ottenere la cancellazione o l'assegnazione del nome a dominio identico o particolarmente simile al proprio marchio. Le tempistiche per arrivare alla conclusione delle

procedure (circa 60 gg.) sono decisamente più ridotte rispetto ad una causa ordinaria ed è anche possibile, attraverso un'unica procedura, ottenere l'assegnazione o la cancellazione di più nomi a dominio, come dimostra il recente caso Moncler, dove la Società italiana di abbigliamento, a seguito di una procedura di riassegnazione instaurata di fronte alla WIPO agli inizi di febbraio, ha ottenuto l'assegnazione di 148 nomi a dominio comprendenti il naming MONCLER.

È tuttavia necessario un intervento mirato e tempestivo per aumentare le possibilità di successo, si consiglia quindi un costante monitoraggio del web nonché l'attivazione di servizi di sorveglianza specifici sulle registrazioni di nomi a dominio da parte di terzi: in molti casi ad un dominio registrato in mala fede corrisponde anche la vendita di prodotti contraffatti.

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 avviciano 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.

Brexit: attivato l'art. 50 del Trattato di Lisbona



Lo scorso 23 giugno 2016 il Regno Unito sorprende il resto dell'Unione Europea con voto favorevole alla c.d Brexit. Fino a poco tempo fa, al di là della notizia, da un punto di vista pratico il governo inglese non aveva ancora adottato alcuna manovra per attivare formalmente il processo di uscita del paese dall'UE.

Lo scenario è però recentemente cambiato: il 29 marzo 2017 il processo di uscita ha cominciato il suo avvio poiché il governo britannico ha invocato l'art. 50 del Trattato di Lisbona. Per capire la portata di questa richiesta, è necessario precisare che l'art. 50, mai invocato fino ad oggi, prevede che ogni stato membro dell'Unione Europea possa ritirare la propria adesione e che ciò debba avvenire

in conformità alle disposizioni costituzionali del paese interessato che, a sua volta, dovrà informare il Consiglio europeo della decisione presa e quindi negoziare un accordo per la “separazione”. Dal momento in cui l’articolo viene invocato lo stato avrà poi due anni per concludere l’accordo (il termine potrà essere esteso).

Ora che il Regno Unito ha formalmente invocato l’art 50 si può dire che la Brexit sia quindi ufficialmente iniziata. Ciò che accadrà nei prossimi mesi sarà però del tutto “sperimentale”: l’Unione Europea, da un lato, e il governo britannico dall’altro dovranno, strada facendo, aggiustare il tiro delle trattative per ottenere il “risultato” tecnico perseguito, ovvero la giuridica separazione dall’Unione Europea chiesta dal voto referendario del popolo britannico.

In prima battuta, ci si attende una risposta formale scritta dell’Unione Europea alla richiesta del governo britannico espressa il 29 marzo, dopodiché inizieranno le negoziazioni (probabilmente nel mese di giugno) per gli accordi che andranno a regolare i rapporti Regno Unito/Unione Europea.

Fino al raggiungimento di tale accordo, il Regno Unito rimarrà a tutti gli effetti un paese membro dell’UE.

Il processo di uscita del Regno Unito e il raggiungimento dell’accordo sarà tuttavia tutt’altro che semplice poiché dovrà ricevere l’approvazione unanime di tutti i restanti 27 membri dell’Unione Europea. Inoltre non sarà certamente cosa di poco conto raggiungere un accordo per tutte le disposizioni normative europee emesse nell’arco di quarant’anni. Ciò vale ovviamente anche per il diritto industriale che, a livello europeo, annovera una disciplina in materia di marchi esistente da ormai vent’anni e disposizioni in materia di design esistenti da quindici. Sono inoltre molti quelli che ritengono inverosimile che il processo si concluda nei due anni previsti.

India: qualche suggerimento per ottenere l’inserimento nella lista dei marchi celebri



La recente entrata in vigore delle disposizioni regolatorie inerenti la legge marchi ha suscitato alcuni dubbi e domande rispetto alla possibilità di

registrare i marchi celebri in India. Per rispondere ai quesiti posti, i corrispondenti del nostro studio hanno elaborato un breve elenco di linee guida volto a fare un po’ di chiarezza.

È da premettere che le disposizioni prevedono innanzitutto che i soggetti interessati ad ottenere la “certificazione” di marchio celebre dovranno compilare apposita domanda, pagare le tasse

previste e depositare adeguate argomentazioni a sostegno della richiesta avanzata. L’ufficio marchi esaminerà la richiesta tenendo conto dei criteri previsti dalla legge marchi in vigore e risalente al 1999.

Tra le informazioni più importanti da indicare nella domanda vi sono:

- La data di primo uso del marchio (anche se relativa a paesi diversi dall’India);
- Data di primo uso in India, se applicabile;
- Lista dei paesi in cui il marchio è registrato o in cui sono stati effettuati dei depositi;
- Lista dei paesi in cui i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio sono venduti;
- Fatturato generato dalla vendita dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio a livello globale e, se possibile, specificamente in India. Gli importi indicati dovranno essere suddivisi per anno e coprire il maggior numero di anni possibile. Dovranno essere accompagnati da copie di fatture o ordini per ciascun anno di riferimento;
- Materiale pubblicitario e informazioni in merito alle cifre investite nel marketing a livello globale e in India (anche in questo caso per il maggior numero di anni possibile). Il materiale depositato dovrà indicare chiaramente la data di pubblicazione e, nel caso in cui si stia cercando di provare che la notorietà è estesa oltre confine bisognerà avere cura di dimostrare che il materiale sia circolato nei paesi di riferimento;
- L’ultimo bilancio della società titolare del marchio (e i bilanci passati: uno ogni 3-5 anni);
- Dettagli di sentenze o altre decisioni giudiziarie in cui sia stato riconosciuto il carattere di marchio celebre. Possono risultare utili anche i casi in cui il titolare del marchio sia risultato vincitore avendo azionato il proprio marchio contro terzi. I provvedimenti potranno inoltre essere di autorità indiane o straniere;
- Qualsiasi ulteriore informazione o documento che possa comprovare il riconoscimento della notorietà del marchio da parte del pubblico, incluse lettere di gradimento dei distributori o rivenditori o sondaggi di opinione.

Come intuibile, la lista sopra riportata non è esaustiva e l’ufficio marchi potrà richiedere che venga depositata altra documentazione ritenuta utile. È inoltre possibile che l’ufficio inviti eventuali terzi o il pubblico in generale a sollevare obiezioni alla richiesta avanzata dal titolare.

Cina: tariffe più convenienti per il deposito dei marchi



Dalla Cina giunge la notizia che, a decorrere dal 1 aprile, sono state ridotte le tasse di deposito.

Qatar: notizie in pillole



L'ufficio marchi e brevetti del Qatar ha recentemente iniziato ad accettare ed esaminare le

domande di deposito di brevetto in formato elettronico.

Ben presto dovrebbero essere accettate in formato elettronico anche le domande di marchio.

Grazie anche a questa nuova misura, l'ufficio del Qatar si conferma uno dei più avanzati dell'area mediorientale.

A questo si aggiunge l'approvazione, nel mese scorso, di un disegno di legge in materia di protezione di disegni industriali. Grazie a queste nuove disposizioni, sarà anche contemplata la pubblicazione di una "cautionary note" (una sorta di "avviso" o "nota informativa").

Per meglio comprendere l'importanza di questo disegno di legge, va detto che, a tutt'oggi, non esiste una disciplina normativa articolata a tutela dei disegni e che l'unico mezzo per comunicare al pubblico la realizzazione di un certo tipo di disegno e "rivendicare" il diritto di essere stato il primo a farlo è quello di pubblicare, attraverso i quotidiani nazionali, una nota informativa in tal senso (in inglese chiamata "cautionary notice"). Attraverso queste note informative, il soggetto che rivendica un interesse su un certo tipo di disegno informa il pubblico della sua realizzazione e, indirettamente, invita chiunque ad astenersi da ogni forma di contraffazione.

Questo strumento diventa importante in caso di contenzioso giudiziario perché costituisce un utile documento probatorio quanto meno per tentare di collocare temporalmente la nascita del diritto oggetto di contenzioso.

Il sistema attuale non offre tuttavia indicazioni in merito al momento in cui la nota informativa dovrebbe essere ripubblicata e, poiché la pubblicazione di queste note informative non garantisce comunque certezza giuridica rispetto alla nascita del diritto e alla sua titolarità (certezza che, invece, è in grado di offrire una vera e propria registrazione) fino a che il disegno di legge non verrà implementato è consigliabile provvedere, a periodi alterni, alla ripubblicazione della nota informativa per limitare i rischi di contraffazione.

Giordania: notizie in pillole



La Giordania ha recentemente aderito al Patent Cooperation Treaty¹ diventando così il 152mo paese membro e, significativamente, il primo paese arabo a farne parte.

L'adesione diverrà operativa a decorrere dal 9 giugno 2017 e, nel frattempo, l'ufficio brevetti giordano sta impiegando significative risorse per organizzare attività formative e consentire quindi agli esperti di settore di giungere preparati all'appuntamento di giugno.

Libia: notizie in pillole



L'ufficio marchi e brevetti libanese informa che le attività di rilascio dei certificati di registrazione dei marchi

hanno recentemente subito dei rallentamenti e che, al momento, vengono emessi i certificati di registrazione di quei marchi le cui domande di deposito recano un numero compreso tra 6000 e 6500.

Tuttavia, l'ufficio informa anche che, nel caso in cui vi sia necessità di ottenere un documento comprovante l'avvenuta registrazione sarà possibile ottenere comunque una certificazione in questo senso di modo da poter dimostrare che il marchio sia giunto a registrazione senza che sia stata sollevata opposizione da parte di terzi (o che comunque sia stata comunque superata).

"brevetto internazionale", il sistema consente di avvalersi di un procedimento che consente di sottoporre le domande di brevetto ad una ricerca di novità da parte di autorità internazionali specificamente designate.

¹ Il trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno del 1970, è un trattato internazionale multilaterale per il deposito unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato. Pur non trattandosi di un vero e proprio rilascio di