

## Newsletter Marzo 2018

*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.*

### **Prendetevi cura del vostro marchio: SORVEGLIATELO!**



Una protezione a 360° per i propri marchi è oggi necessaria, se si desidera conservare il valore commerciale come pure la competitività della propria azienda.

Come sapete, la funzione del marchio è quella di distinguere i prodotti e servizi offerti da una determinata impresa da quelli dei concorrenti e, dunque, far sì che il consumatore – nel visionare quello specifico marchio – immediatamente associ i prodotti e servizi da esso rivendicati ad una determinata fonte imprenditoriale. Qualora tale associazione non sia immediata, è possibile che si ingeneri un rischio di confusione per il pubblico circa l'origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi.

Tale ipotesi può verificarsi quando, a seguito del deposito del marchio di interesse, vi siano terzi che – a loro volta – procedano al deposito di un marchio identico e simile, per prodotti e servizi uguali o affini. Comprimerete bene che in tal caso, il frutto dell'investimento creativo, economico, pubblicitario messo in atto per il deposito del Vostro marchio potrebbe andare perso.

Pertanto, al fine di tutelare in maniera completa il Vostro brand il solo deposito della propria domanda di marchio ad oggi non è più sufficiente. Diventa, invece, indispensabile sorvegliare l'eventuale deposito, da parte di terzi, di marchi uguali o simili alle proprie registrazioni particolarmente per il fatto che si stanno verificando e moltiplicando episodi cosiddetti di "pirateria" di segni di imprese.

Come è noto, il titolare di un marchio di impresa registrato ha il diritto di fare uso esclusivo del medesimo. A ciò si accompagna altresì il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

In altre parole, l'uso da parte di un terzo di un segno identico al Vostro (con identità dei prodotti e/o servizi) o di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini che potrebbe indurre il consumatore in confusione circa l'origine imprenditoriale dei prodotti, potrebbe costituire ipotesi di contraffazione del Vostro marchio.

Per poter efficacemente contrastare il deposito da parte di soggetti terzi - possibilmente imprese concorrenti o operanti in settori affini – di marchi identici o simili a quelli di interesse, è consigliabile agire in via preventiva, attivando un servizio di sorveglianza del proprio marchio che permetta di rilevare la presenza di tali marchi prima ancora che questi pervengano a registrazione.

Quando una domanda di marchio viene depositata presso l'Ufficio marchi competente, e questo ritiene che la stessa soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, la medesima verrà pubblicata sul Bollettino dei marchi. Questo è il momento effettivo in cui i terzi vengono a conoscenza dell'esistenza del marchio e hanno gli strumenti adeguati ad eventualmente contrastarne la registrazione.

Infatti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, è consentito a soggetti terzi di avanzare eventuale opposizione avverso la registrazione del marchio di interesse qualora questo possa ritenersi identico o simile ad un diritto anteriore registrato. Orbene, una volta decorso tale periodo il marchio perverrà a registrazione ed il titolare del diritto anteriore avrà strumenti meno pregnanti e più difficili da azionare per vedere tutelati i propri diritti.

Tuttavia, senza un adeguato servizio di sorveglianza del marchio di interesse è possibile che si venga a conoscenza dell'esistenza del marchio altrui solamente dopo il trascorrere del termine consentito per presentare opposizione, vedendo così drasticamente ridotte le possibilità di veder rifiutato il marchio che si pone in contrasto con il proprio diritto anteriore.

Ricordiamo inoltre, che il fatto di agire in via preventiva contestando il deposito del marchio altrui, prima che sia trascorso il termine di opposizione (per esempio con l'invio di una lettera di diffida) è anche certamente "time and cost effective": come sapete, le procedure di opposizione – oltre a prevedere tempistiche alquanto lunghe - richiedono l'esborso di tasse ufficiali e di costi professionali di non poco conto.

Riteniamo, dunque, consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sul marchio di Vostro interesse e nelle classi di riferimento, di modo da - da un lato - verificare i marchi depositati da terzi che potrebbero generare confusione con il marchio sorvegliato e - dall'altro - permetterVi di tutelare e difendere al meglio i Vostri diritti.

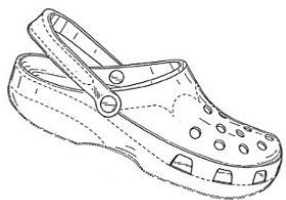
L'esperienza acquisita ci permette di confermare l'utilità di sorvegliare i Vostri marchi contro possibili interferenze dovute a depositi effettuati da parte di Vostri concorrenti o altri terzi al fine di tutelare in maniera esaustiva e tempestiva i Vostri marchi.

### **L'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) riduce le tasse**



A partire dal 1° aprile 2018 entreranno in vigore alcune modifiche alle tasse da pagare all'EPO per le domande di brevetto. Una prima buona notizia è che, eccezion fatta per la tassa di ricorso, non sono previsti aumenti, contrariamente a quanto avvenuto in passato a causa dell'adeguamento all'inflazione. L'altra notizia interessante è che la tassa di ricerca internazionale e la tassa di esame preliminare per le domande di brevetto PCT sono state ridotte entrambe di € 100,00. Ancor più interessante è il fatto che la tassa di esame da pagare allorché una domanda internazionale PCT entra nella fase regionale europea, sarà soggetta ad uno sconto del 75% se nella fase internazionale è stato richiesto l'esame preliminare, rendendo la procedura di esame internazionale decisamente più interessante rispetto al passato. L'Ufficio Brevetti Europeo ha inoltre stabilito un regime di sconti, che verrà definito successivamente, per incentivare l'utilizzo di nuovi strumenti informatizzati di deposito on-line. Infine, anche per quanto riguarda la tassa di ricorso, per la quale, come anzidetto, è previsto un aumento di circa Euro 400,00, va segnalato al contempo che i soggetti privati, le PMI, le università e gli enti di ricerca, potranno godere di una riduzione. Il nostro studio dispone già degli strumenti tecnologici per sfruttare le novità informatiche che permetteranno di ridurre i costi di deposito ed è pertanto in condizione di avvantaggiare i propri clienti, non appena queste misure saranno rese operative dall'Ufficio Brevetti Europeo.

### **Registrare prima di divulgare**



Presentate ad una esposizione di imbarcazioni in Florida nel 2002, per le calzature Crocs è stata richiesta la registrazione come design dell'Unione Europea solamente nel 2004, ossia circa due anni dopo. La storia ormai quasi ventennale di questo diffusissimo prodotto di design, aiuta a comprendere quanto il tempestivo ricorso alle procedure di registrazione possa

essere determinante per coloro che si occupano di nuove creazioni nel campo della moda e non solo.

Il Tribunale dell'Unione Europea ha ora annullato, con decisione impugnabile, la registrazione di design delle calzature Crocs, sulla base del fatto che tale registrazione risultava priva di novità.

Il primo requisito per la registrazione di un design è che l'oggetto al quale si riferisce fosse nuovo al momento della richiesta di registrazione. Vero è che in Europa il titolare di un design registrato dispone di un periodo di grazia di 12 mesi, durante il quale il design può essere divulgato, prima di dover depositare la domanda di registrazione. Tuttavia questo periodo di grazia non può essere esteso oltre l'anno e questa è la ragione per la quale il design delle Crocs è stato ritenuto invalido, essendo stato divulgato oltre un anno prima della presentazione della domanda di registrazione.

Nel caso di Crocs l'esposizione al pubblico è stata ritenuta di portata tale da divulgare il design, per il quale è stata successivamente richiesta la registrazione, nell'ambito della normale attività commerciale e ad un pubblico competente di esperti del settore. Nel caso di specie l'oggetto del design era stato infatti presentato a professionisti specializzati nel business delle calzature.

Per comprendere meglio le circostanze in cui si è sviluppata la vicenda Crocs, passiamo in rassegna quali sono state le principali prove che hanno permesso di dimostrare il fatto che il prodotto era già noto da tempo, quando la domanda di registrazione è stata presentata in Europa.

Sono stati ad esempio accettati dal Tribunale gli estratti del sito web che mostravano l'offerta in vendita di prodotti incorporanti il design, che poi si è voluto registrare. Inoltre, è stata accettata la documentazione proveniente dall'esposizione nautica, che si era svolta in Florida e in cui le calzature Crocs erano state apprezzate per la prima volta da un pubblico specializzato.

Non è necessario dunque che i fatti che hanno determinato la divulgazione siano avvenuti nel territorio dell'Unione Europea, potendo essersi verificata la divulgazione anche in un territorio al di fuori da questi confini.

Inevitabile trarre l'insegnamento rivolto ai creatori di nuovi modelli e design, di prestare attenzione alla divulgazione dei risultati della loro attività. D'altro canto va segnalato che non tutte le divulgazioni determinano le conseguenze del caso di cui sopra. Affinché ciò avvenga è necessario che la disponibilità al pubblico si sviluppi in una forma tale da essere rivolta a persone specializzate nel settore in cui si colloca il modello. Ecco perché la regola che suggerisce di registrare il disegno o modello, prima di divulgare, rappresenta l'approccio corretto e sicuro contro i rischi di annullamento dovuti a mancanza di novità e per conservare il valore dell'investimento economico sostenuto.

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 963838