

Newsletter giugno 2019

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.

Riforma della legislazione canadese sui marchi d'impresa



Il 17 giugno 2019 entrerà in vigore in Canada la riforma della normativa nazionale in materia di marchi

d'impresa. Tale riforma apporta modifiche sostanziali che per certi versi rivoluzionano il sistema marchi del paese nordamericano. Trattandosi di un mercato importante per molte aziende italiane, ci proponiamo di offrire con questo articolo una panoramica dei cambiamenti più significativi.

Introduzione di nuove tipologie di marchi

Dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, ogni segno che permette di identificare l'origine commerciale dei prodotti o servizi potrà essere registrato come marchio d'impresa. Si tratta di una modifica che espande notevolmente il concetto stesso di marchio, offrendo la possibilità di ottenere protezione anche per i marchi non convenzionali, quali i marchi di colore, sonori, di movimento, olografici ma anche marchi olfattivi e gustativi.

Novità nella fase d'esame delle domande

Fino a questo momento l'Ufficio Canadese per la Proprietà Intellettuale si limitava a verificare che un marchio oggetto di domanda di registrazione non fosse palesemente descrittivo, che non

presentasse un grado di somiglianza con marchi già registrati tale da dar luogo a rischio di confusione per i consumatori e che non fosse contrario alla legge, all'ordine pubblico o a principi morali e/o sociali. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, l'esame circa il carattere distintivo del marchio sarà più severo rispetto al passato: infatti, l'Esaminatore potrà rigettare una domanda di registrazione di marchio ove questa non sarà dotata di un marcato carattere distintivo (intrinseco o acquisito).

Eliminazione dell'uso come prerequisito per la registrazione

Non sarà più necessario indicare la data del primo utilizzo del marchio, fornire dati relativi a una precedente registrazione straniera come base per il deposito, oppure presentare una dichiarazione di intenzione d'uso.

Adozione della Classificazione di Nizza dei prodotti e servizi

Sarà obbligatorio raggruppare i prodotti o servizi per i quali si richiede protezione in maniera conforme alle 45 classi della Classificazione di Nizza. Ciò comporta un aumento notevole del costo delle tasse di deposito dato che verrà eliminata la tassa "piana" finora in vigore e le domande saranno soggette al pagamento di una tassa per ogni classe merceologica rivendicata. In questo senso, poiché l'Ufficio Canadese per la Proprietà Intellettuale ha garantito che i depositi e i rinnovi effettuati prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a beneficiare delle attuali tariffe, per coloro che fossero in procinto di registrare un marchio in Canada così come per i titolari di registrazioni canadesi risulterebbe molto vantaggioso depositare o rinnovare i loro marchi prima del 17 giugno, in particolare se tali marchi contraddistinguono prodotti in più classi merceologiche.

Riduzione della validità dei marchi registrati da 15 a 10 anni

Questa novità riguarda solo le nuove domande. I marchi già concessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento verranno adattati al sistema solo al momento del primo rinnovo.

Le richieste di rinnovo verranno accettate solo 6 mesi prima o 6 mesi dopo la scadenza.

Finora il regolamento canadese non prevedeva questo arco di tempo per il rinnovo.

Divisione della domanda

Il richiedente potrà avvalersi della possibilità di dividere prodotti o servizi della sua domanda di in più domande divisionali. Ciò consente di ottenere comunque la registrazione parziale di un marchio in quei casi in cui parte dei prodotti o dei servizi rivendicati dovessero essere contestati dagli esaminatori o da terzi attraverso un procedimento di opposizione.

Rivendicazione di Priorità

Il vecchio Regolamento consentiva ai richiedenti esteri di rivendicare la data di priorità di una domanda anteriore solo se depositata nel suo paese di origine entro sei mesi dalla data di presentazione di quest'ultima. Con l'entrata in vigore della riforma i richiedenti esteri potranno rivendicare la priorità di una domanda deposita in qualsiasi paese nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda canadese.

I consulenti di Interpatent sono a vostra completa disposizione per chiarire eventuali dubbi o per fornirvi ulteriori informazioni sia rispetto alla riforma della normativa canadese in materia di marchi d'impresa che alla [recente adesione del paese nordamericano al Sistema di Madrid](#).

Save the date



Il prossimo **12 giugno**, il nostro Studio (con il dott. Furno) sarà tra i relatori del seminario organizzato in collaborazione con le società "Forstae" e "Tech:Art" sul tema "**Retail e identità di marca**". La distribuzione di prodotti al dettaglio è al centro di rapidi cambiamenti: in questo scenario la *brand identity* gioca un ruolo sempre più importante per rendere l'azienda riconoscibile e vicina al consumatore. Consulenti legali, esperti di comunicazione e imprenditori si incontrano quindi per confrontarsi sul rapporto tra il brand e l'esperienza del consumatore nel punto vendita. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito forstae.com/brand-talks. Iscrizione libera e gratuita all'evento cliccando [qui](#). È previsto un aperitivo finale.

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