

INTERPATENT

CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
DAL 1927

Newsletter luglio 2014

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.

Meno spese e più incentivi per le PMI che brevettano !

1. Riduzione delle tasse per il deposito presso l'Ufficio Europeo dei brevetti

Una recente modifica apportata alla normativa che regola il deposito e i costi inerenti il deposito di brevetto europeo consente ad alcuni soggetti di ottenere una riduzione pari al 30% della tassa di deposito e della tassa di esame, nonché a quelle di appello (primo e secondo grado) e di limitazione.

Si tratta di un incentivo importante se si considera che, fino al 1° aprile 2014, la riduzione era pari solo al 20%. Tuttavia, rispetto al passato la categoria dei soggetti che ne possono beneficiare è più ristretta.

Ma chi, in concreto, può oggi avvalersi di questa riduzione del 30%? Potranno avvalersi di tali riduzioni i soggetti che:

1) abbiano la residenza o sede principale in uno stato contraente della Convenzione del Brevetto Europeo ("CBE") e che per il deposito o la richiesta di esame utilizzino una lingua diversa dall'inglese, francese o tedesco (ovvero, le lingue ufficiali dell'EPC); e

2) possano qualificarsi quali piccole o medie imprese (a cui si aggiungono anche persone fisiche, organizzazioni no profit, università e organismi pubblici di ricerca).

Nel caso in cui a depositare il brevetto o a presentare una richiesta di esame sia un'impresa, si tratterà quindi di stabilire se tale impresa sia o meno qualificabile quale "piccola o media impresa" (PMI).

Al riguardo, la normativa di riferimento (raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) stabilisce che possano essere qualificate come PMI le imprese che:

a) occupano meno di 250 persone; e

b) il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro e/o il cui bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro; e

c) non più del 25% del capitale sia detenuto direttamente o indirettamente da un'altra società che non sia qualificabile quale PMI.

Tenendo conto delle tariffe attualmente in vigore, la riduzione delle tasse per una nuova domanda di brevetto europeo (deposito ed esame) è di oltre 500,00 Euro e risulta dunque certamente interessante.

2. Sono ancora disponibili i Premi e gli Incentivi sui brevetti delle PMI (bonus fino a 100 mila Euro)

Circa tre anni fa, è stato istituito il programma Brevetplus (gestito da Invitalia) e volto ad agevolare le PMI (individuate secondo i parametri indicati nel paragrafo 1) che abbiano presentato domande di brevetto (mettendo a disposizione fondi fino a 30mila Euro, i c.d. "Premi") e per interventi funzionali all'implementazione del brevetto all'interno del ciclo produttivo (fino a 70mila Euro, i c.d. "Incentivi"). I Premi e gli Incentivi sono inoltre cumulabili tra loro.

Fino ad oggi le domande presentate hanno "consumato" solo metà del fondo disponibile e può quindi valer la pena per le PMI che abbiano in cantiere qualche piccola o grande invenzione avvalersene. E' inoltre al vaglio delle autorità competenti la possibilità di raddoppiare le soglie inizialmente fissate e portare a 200mila Euro il tetto attualmente pari a 100mila Euro. E' quindi consigliabile tenersi aggiornati sul tema. Nel frattempo ricordiamo più in dettaglio le caratteristiche di questi bonus e le modalità per ottenerli.

Premi

- consistono in un premio di almeno 1500 Euro, che può andare aumentando in relazione alla tipologia di deposito del brevetto;
- si ottengono compilando un format online (tramite il portale di Invitalia) e la domanda andrà perfezionata entro 15 giorni la richiesta a Invitalia a mezzo p.e.c. o racc. a/r.;
- sono erogati una tantum.

Incentivi

- consistono nella copertura di spese inerenti l'innovazione di processo e di prodotto quali attività di consulenza legale (predisposizione di accordi di cessione in

licenza di brevetto e accordi di segretezza); industrializzazione (es. prototipazione o certificazione); attività di marketing (es. analisi di sviluppo di nuovi mercati);

- si ottengono compilando on line un project plan (tramite il portale di Invitalia) con invio entro 30 giorni alla stessa Invitalia;

- sono distribuiti in due tranches: la prima a titolo di anticipo per un importo pari al 30% e 50% dell'agevolazione o, in alternativa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori; e la seconda, a saldo, dietro presentazione delle fatture quietanziate e di una relazione che consenta di verificare i risultati raggiunti.

l.millano@interpatent.com

Se é falso, non basta dire che è falso per farla franca....

Chi è appassionato di profumi potrebbe aver notato che, fino a poco tempo fa, circolavano sul mercato un numero piuttosto cospicuo di profumi molto simili (per non dire identici) nel packaging e nel contenuto a profumi contraddistinti da marchi celebri e recanti sulla confezione la dicitura "Falso d'Autore" (figg. 1 e 2).



Fig.1



Fig.2

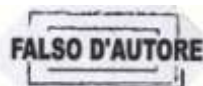


Fig.3

Come noto a chi s'interessa di pittura, l'espressione "Falso d'Autore" è utilizzata nel mondo dell'arte (e regolamentata dalla legge) con riferimento alla realizzazione di "copie" di celebri dipinti originali eseguite da artisti anche piuttosto quotati (famoso è il caso, per esempio, di Mariolino di Caravaggio detto anche "il Falsario").

Ebbene, l'industria della contraffazione ha mostrato una certa creatività poiché ha adottato tale dicitura per le riproduzioni di noti profumi nel tentativo di aggirare così le disposizioni del Codice Penale e, in particolare gli articoli 473 e

474 c.p., che puniscono la produzione e la detenzione per la vendita, la messa in commercio o, comunque, la circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi non solo contraffatti ma anche alterati.

Ciò che sorprende è che, per un certo periodo, questo escamotage ha sortito l'effetto sperato poiché nel 2000 la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di vendita di prodotti di scarsa qualità e a prezzo molto basso (c.d. "falso grossolano"), il consumatore non potesse essere tratto in inganno sulla natura (falsa) del prodotto.

Fortunatamente, dopo tale sconcertante decisione della Cassazione ne sono seguite altre sia della stessa Corte di Cassazione, sia dei Tribunali di merito che hanno ribaltato (anche se con fasi alterne) la prospettiva iniziale riconoscendo che le disposizioni del Codice Penale in materia di contraffazione sono previste a tutela della fede pubblica da intendersi in senso oggettivo e non soggettivo. In altre parole, è stato ritenuto che comunicare al consumatore espressamente la natura falsa del prodotto offerto in vendita (es. attraverso la dicitura "Falso d'Autore") non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del reato. Non dovrebbero quindi essere messi in dubbio i requisiti che integrano il reato ex art. 474 c.p. volto ad evitare la confusione tra marchi registrati e altri illecitamente riprodotti (e non, invece, tra i prodotti da essi rispettivamente contraddistinti).

A chiudere il cerchio è poi giunta anche un'interessante decisione del Tribunale di Napoli che, nel 2013, ha dichiarato nullo il marchio "Falso d'Autore" (fig.3) che un contraffattore aveva addirittura avuto l'ardire di registrare, perché illecito ai sensi dell'art. 14 c.p.i. Il Giudice ha infatti ritenuto che la liceità è un requisito di validità del segno e che lo stesso è "nullo quando allude espressamente ad un'attività illecita ed è destinato ad essere utilizzato nell'ambito della medesima".

l.millano@interpatent.com

Questa circolare è diretta unicamente al soggetto destinatario. Se avete ricevuto questa circolare per errore, Vi preghiamo di notificarlo via E-mail a email@interpatent.com o via fax al numero 0115681821.

TORINO

MILANO

ROMA

ALICANTE

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