

Newsletter marzo 2015

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.



La scelta di una parola straniera come marchio e le sue insidie

Un breve giro tra gli scaffali dei nostri supermercati consente di percepire immediatamente quanto sia diffusa la tendenza tra gli imprenditori di adottare nomi stranieri per contraddistinguere i propri prodotti (ma lo stesso vale per i servizi), magari perché capaci di suscitare maggiormente la curiosità dei consumatori o, più semplicemente, perché in grado di evocare il prodotto stesso o le sue caratteristiche.

Che sia per moda o per strategia di marketing, queste scelte non sono prive di insidie. Il semplice fatto di aver individuato una parola per identificare il prodotto o le sue caratteristiche e aver scelto una traduzione in lingua straniera (spesso l'inglese) non mette al riparo da eventuali contestazioni. Per soddisfare i requisiti di validità previsti dalla legge, un marchio deve infatti essere, prima di tutto, "distintivo". Non deve, cioè, essere un segno meramente descrittivo del prodotto o servizio che si vuole contraddistinguere (es. "unghie" per prodotti per unghie).

Ciò vale anche per le parole straniere più conosciute nel nostro paese, quali le parole di lingua inglese. E' così che, in base al principio generale, le parole straniere note nel loro significato a gran parte dei consumatori italiani non possono costituire valido marchio (per tornare all'esempio di cui sopra, "nails" per prodotti per unghie).

Se, invece, la parola prescelta è descrittiva nella lingua di origine, ma non è entrata a far parte del linguaggio comune (perché non conosciuta dalla maggior parte della popolazione del paese in cui il marchio viene registrato), vi sono margini per ritenere che la stessa possa costituire un valido marchio.

E' su queste linee che una recente sentenza della Cassazione ha visto contrapposti il marchio "Slimmer" ed il marchio "Slimmix", entrambi utilizzati per integratori alimentari. La società del marchio "Slimmer" ha avuto ragione in primo e secondo grado, ma ha poi ricevuto una doccia fredda in

Cassazione dove la validità del marchio "Slimmer" è stata messa in discussione.

Senza addentrarci nei tecnicismi, leggendo le motivazioni della sentenza (peraltro in linea con precedenti decisioni) è possibile trarre alcune linee guida che possono risultare utili per chi si accinge a depositare un marchio in lingua straniera:

- a) Accertare il grado di diffusione e comprensione della parola straniera nel territorio d'interesse;
- b) Tener conto della destinazione e di ogni altra caratteristica del prodotto;
- c) Calibrare il processo di verifica prendendo come parametro di riferimento il "consumatore medio" ragionevolmente accorto ed informato circa i prodotti contraddistinti dal marchio destinatario dei prodotti contraddistinti con quel marchio;
- d) Nel caso in cui a) + b) + c) portino a concludere che vi è un nesso concreto e diretto tra la parola prescelta ed il prodotto, optare per un vocabolo differente.

In conclusione, qualora tentati a scegliere una parola straniera per contraddistinguere prodotti o servizi, è sempre bene soppesare i rischi che possono celarsi dietro al vocabolo individuato e rivolgersi al proprio consulente di fiducia. Ciò consentirà di venire a conoscenza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e quindi evitare di incappare, magari dopo diversi anni dall'immissione del prodotto o servizio sul mercato, in spiacevoli sorprese quali quelle che hanno colpito i titolari di svariati marchi come: "Color Edition" (cosmetici e trucco); "Semiflex" (prodotti abrasivi); "Telepharmacy Solutions" (sistemi informatici per informazione farmaceutica) e molti altri, tutti dichiarati nulli perché privi di capacità distintiva.



BREVETTO EUROPEO & MAROCCO



Il Marocco è il primo Paese che – pur non essendo membro della European Patent Organisation – consentirà di convalidare gli effetti legali di un brevetto europeo sul suo territorio.

Pertanto, dal 1° marzo 2015 chiunque depositi una domanda di brevetto europeo o PCT con designazione dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) potrà richiedere la convalida in Marocco dietro pagamento di una tassa di convalida. Tale tassa di convalida dovrà essere pagata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Rapporto di Ricerca sul Bollettino

dei Brevetti Europei o – nel caso di domande di brevetto europeo derivanti da domande di brevetto internazionali (PCT) – entro la scadenza dei termini per l'entrata in fase regionale europea.

Le domande di brevetto ed i brevetti europei convalidati in Marocco avranno gli stessi effetti delle corrispondenti privative nazionali e saranno soggetti alla legge brevettuale marocchina.



BREVETTO EUROPEO: lo strumento della protezione provvisoria

La Repubblica di San Marino – secondo il disposto dell'art. 31 della Legge n. 219/2014 – ha recentemente formalizzato l'istituto della protezione provvisoria per le domande di brevetto europeo, subordinando tale protezione provvisoria al deposito di una traduzione in lingua italiana, delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo come pubblicata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino.

Secondo la normativa vigente, gli effetti del brevetto europeo decorrono dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico (per quanto riguarda, ad esempio, l'Italia si veda l'art. 53 del Codice della Proprietà Industriale).

Nel caso di un brevetto nazionale, la pubblicazione della domanda di brevetto o comunque l'accessibilità al pubblico di tale domanda nei Paesi (come l'Italia) in cui non è prevista una pubblicazione vera e propria è quindi sufficiente per far decorrere gli effetti di un brevetto. Allo stesso modo, la pubblicazione o accessibilità al pubblico di una domanda di brevetto nazionale è sufficiente per poter azionare la domanda stessa contro potenziali contraffattori, senza la necessità – spesso onerosa – di una notifica del testo della domanda ad ogni singola controparte.

Nel caso di una domanda di brevetto europea, tuttavia, quando la lingua in cui la domanda di brevetto europeo viene pubblicata non coincide con la lingua ufficiale (o una delle lingue ufficiali) di un determinato Paese, la sola pubblicazione della domanda non è sufficiente per far decorrere gli effetti del brevetto in quel Paese e – di conseguenza – per poter azionare la domanda di brevetto europeo contro potenziali contraffattori.

Al fine di superare tale inconveniente e di godere della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo, nella maggior parte dei Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo è possibile ricorrere all'istituto della protezione provvisoria, depositando presso gli Uffici brevetti nazionali dei Paesi di interesse una traduzione delle rivendicazioni nella lingua ufficiale. In questo modo, nei Paesi in cui ci sia avvalsi della protezione provvisoria la domanda di brevetto ha valore "erga omnes", cosicché non è necessaria la notifica ad ogni singolo presunto contraffattore.

L'istituto della protezione provvisoria può quindi risultare estremamente efficace nel caso in cui i principali competitors

siano concentrati in alcuni Paesi o comunque nel caso in cui si abbia sentore di una attività contraffattoria in uno o più Paesi designati nella domanda di brevetto europeo. Inoltre, tale istituto può risultare vantaggioso per poter intervenire tempestivamente in Paesi che rappresentano grandi mercati, di lingua diversa da quella della procedura europea che, nella maggior parte dei casi è l'inglese (ad esempio, Francia, Germania o Spagna).

Vale la pena sottolineare che, secondo l'interpretazione consolidata, il testo delle rivendicazioni che deve essere tradotto e depositato agli Uffici brevetti nazionali è quello della domanda come pubblicata, anche nel caso in cui siano intervenuti successivi emendamenti fra la pubblicazione della domanda europea e la richiesta di protezione provvisoria.

Pertanto, qualora si abbia in previsione di avvalersi della protezione provvisoria sarà opportuno premurarsi che eventuali emendamenti alle rivendicazioni – ad esempio per superare obiezioni sollevate in relazione al Rapporto di Ricerca – siano effettuati in tempo utile per essere recepiti nel testo della domanda di brevetto europeo come pubblicata e rientrare così nel testo tradotto e depositato presso i singoli Uffici nazionali.

Gli Stati Uniti e il Giappone aderiscono al Sistema dell'Aja sul Disegno Internazionale.



Lo scorso 13 febbraio 2015 gli Stati Uniti e il Giappone hanno aderito all'Accordo dell'Aja relativo alla Registrazione Internazionale dei Disegni Industriali. Il Sistema Aja entrerà in vigore in questi Paesi a partire dal prossimo 13 maggio 2015.

Con queste adesioni due delle principali economie del mondo si uniscono al Sistema, seguendo gli ultimi esempi dell'Unione Europea (2008), e Corea del Sud (2014). Aumenta così la portata geografica della protezione dei disegni internazionali, elevando a 64 il numero dei Paesi membri dell'Accordo.

Secondo le statistiche della WIPO, nel 2013 il 7,1% dei depositi per la registrazione di disegni e modelli a livello mondiale è stato presentato presso gli Uffici nazionali degli Stati Uniti (3,8%) e del Giappone (3,3%). Inoltre, sono stati richiesti provenienti da questi due Paesi a presentare circa il 12,9 % del totale dei depositi di disegni e modelli a livello mondiale.

Si stima, peraltro, che queste ultime adesioni possano potenziare un'espansione ancora più ampia ed incoraggiare altri Stati, fra cui fondamentalmente la Cina, ma anche la Russia o il Canada, a considerare la possibilità di formar parte di questo Sistema.

Ricordiamo che il Sistema dell'Aja offre la possibilità di proteggere un disegno negli Stati contraenti designati tramite il deposito - elettronico o in cartaceo - di un'unica domanda di registrazione presso l'ufficio internazionale della WIPO, rendendo la registrazione in una molteplicità di stati molto più semplice, oltre che più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Il disegni hanno protezione per un periodo iniziale di 5 anni, che può essere rinnovato nei quinquenni successivi fino a completare il termine massimo di protezione previsto in ogni Paese, e che non può superare in ogni caso i 25 anni.

Negli Stati Uniti la copertura massima di protezione di un disegno è di 14 anni. Questo termine sarà incrementato dal 13 maggio 2015 per le domande depositate tramite l'Accordo ad un massimo di 15 anni, mentre in Giappone il limite continuerà ad essere di 20 anni.

Con l'adesione degli Stati Uniti e Giappone il Sistema di registrazione dei disegni internazionali dell'Aja riceve un impulso che, secondo le previsioni della WIPO, farà crescere l'interesse dei potenziali utilizzatori in tutto il mondo, costituendo uno strumento utile ed efficace per le aziende che intendano proteggere i propri disegni e modelli oltre le proprie frontiere.

PATENT BOX - CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO

Il prossimo 16 aprile, organizziamo a Torino il Convegno **“CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO E PATENT BOX: opportunità a supporto dello sviluppo d'impresa”**.

Il Convegno ha l'obiettivo di illustrare queste due importanti misure introdotte dal Governo nella Legge di Stabilità 2015 per dare impulso all'investimento delle imprese nella ricerca e sviluppo. Tali misure rappresentano senza dubbio un'opportunità di potenziale interesse per le aziende.

Sarà un'occasione per conoscere le condizioni ed i requisiti previsti dalla Legge per poter usufruire di queste agevolazioni, nonché per la possibilità di sottoporre ai professionisti presenti all'incontro eventuali quesiti e ricevere chiarimenti.

Il Convegno è organizzato da Interpatent in collaborazione con lo Studio di Commercialisti Palea e Warrant Group ed avrà luogo presso la Cascina Marchesa, a Torino, giovedì 16 aprile 2015 alle ore 16:00.
