

Newsletter aprile 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.

Prove d'uso di marchio comunitario non utilizzato in Italia

Come noto ai più, la tutela di un marchio non si esaurisce con il deposito e la registrazione del segno, ma passa anche attraverso la sua sorveglianza e, nel caso in cui venga rilevato il deposito di un marchio potenzialmente in conflitto, nel sollevare un'opposizione. Nel caso in cui il marchio "avversario" venga depositato in Italia, l'opposizione verrà promossa avanti all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Nel valutare se e quando sia opportuno presentare opposizione, l'opponente dovrà tener conto del fatto che, ai sensi dell'art. 178, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale, qualora il marchio azionato sia stato registrato da almeno cinque anni, il titolare del marchio opposto potrà richiedere all'opponente di presentare idonee prove d'uso comprovanti l'uso effettivo del marchio azionato, pena il rigetto dell'opposizione. Apparentemente si tratta di una disposizione lineare, ma come interpretarla nel caso in cui ad essere azionato sia un marchio comunitario utilizzato solo in uno o più paesi dell'Unione Europea, ma non in Italia?

Alcune utili indicazioni sono state recentemente fornite dall'UIBM che ha dovuto esaminare la questione in un caso che ha visto contrapposte le società PepsiCo e Perfetti Van Melle (162/2014). Nel caso di specie, l'opposizione era basata – per quel che rileva ai fini di questa breve nota – sul marchio figurativo comunitario 3D's riportato nella Figura 1 e registrato nelle classi 29 e 30. Il marchio opposto era invece il marchio italiano figurativo VIGORSOL 3D rappresentato nella Figura 2.



Fig 1



Fig 2

Facendo leva sull'articolo 178 (4) del CPI sopra citato, Perfetti ha quindi richiesto a PepsiCo di fornire idonee prove d'uso¹.

Per soddisfare la richiesta della società italiana Perfetti, la nota multinazionale americana depositava una serie di documenti (*affidavit*, campioni di confezioni, sondaggi, dati di vendita, comunicati pubblicitari e campagne promozionali) **che attestavano l'uso del marchio azionato in Spagna e in Francia, ma non in Italia.**

L'UIBM si è quindi trovato ad affrontare una questione che apparentemente vedeva contrapposte, da un lato, le norme del procedimento nazionale di opposizione e, dall'altro, i principi che disciplinano la costituzione e l'esercizio dei diritti su un marchio comunitario. L'esaminatore ha comunque trovato soluzione partendo da un principio fondamentale che regola la disciplina del marchio comunitario, ovvero, il suo carattere unitario da cui scaturisce per il titolare la facoltà di esercitare i diritti connessi a tale marchio nel territorio di ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea.

In estrema sintesi, la risposta fornita dall'UIBM potrebbe essere così formulata: "Sì, i documenti che attestano l'uso del marchio comunitario azionato in paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia possono essere sufficienti a consentire all'opposizione di proseguire".

La decisione dell'UIBM sembra inoltre trovare conforto in una recente opinione dell'Avvocato Generale che si è dovuto esprimere su un caso analogo a quello affrontato dall'ufficio nostrano². In particolare, l'AG ha esaminato un caso portato all'attenzione della Corte di Giustizia da un tribunale ungherese e avente ad oggetto l'interpretazione del concetto di notorietà del marchio comunitario che consente al titolare di godere di una tutela c.d. extramerceologica (ovvero una tutela estesa a prodotti e servizi anche non affini). In particolare, richiamando alcune pregresse decisioni della Corte di Giustizia, l'AG ha ribadito che a fronte del carattere

¹ L'articolo 178(4) CPI prevede infatti che "Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta".

² Si tratta dell'opinione dell'AG del 24/3/2015 relativa al caso C-125/14.

unitario del marchio comunitario, la notorietà acquisita da un marchio in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stata promossa l'opposizione, può essere presa in considerazione ai fini della decisione unitamente alle altre condizioni previste dalla normativa a tutela del marchio rinomato, ovvero l'indebito vantaggio o il pregiudizio che il marchio rinomato può subire³.

Ovviamente, per sapere se questo orientamento sarà confermato o meno, bisognerà attendere la decisione della Corte di Giustizia, ma poiché nella grande maggioranza dei casi il giudice comunitario tende ad avallare l'opinione dell'Avvocato Generale, queste prime indicazioni sembrano assumere fin d'ora i contorni della "buona notizia" per i titolari di marchi comunitari. Infatti, tutte quelle società titolari di marchi comunitari non utilizzati in Italia, ma giustamente interessate a monitorare il mercato italiano⁴, potranno far leva sul recente orientamento giurisprudenziale qui commentato.

Si raccomanda quindi di effettuare una scrupolosa raccolta e archiviazione di materiale documentale inerente l'uso del proprio marchio comunitario anche nel caso in cui l'uso sia avvenuto in altri paesi dell'Unione Europea. Tali documenti potrebbero infatti tornare utili anche in caso di opposizione ad un marchio Italiano.

Nuove estensioni di Nomi a dominio

Tra le estensioni di nuova generazione, nel dinamico mondo dei domini, si sono recentemente aperte le fasi di registrazione anche per **.porn**, **.adult** e **.sucks**. A queste si aggiunge l'estensione **.xxx**, già attiva da qualche anno.

Per i titolari di marchi d'impresa, la battaglia contro chi registra domini identici al proprio brand in mala fede appare sempre più necessaria, a causa del continuo proliferare di nuove estensioni. Diventa quindi importante adottare una strategia pro-attiva: prevenire i rischi piuttosto che "curarli".

I rischi consistono nel fatto che un cyber squatter possa registrare il marchio altrui in combinazione con una delle citate estensioni, creando quindi discredito all'immagine

³ L'AG ha comunque anche precisato che il titolare di un marchio comunitario non potrà automaticamente confidare nella notorietà acquisita dal marchio in una parte del territorio dell'UE per opporre con successo un marchio nazionale. L'AG ha inoltre anche aggiunto che la fattispecie relativa alla rilevanza delle prove d'uso per i marchi registrati da più di cinque anni persegue fini diversi da quella relativa alla tutela "rafforzata" del marchio comunitario che prevede infatti la possibilità per il segno di essere tutelato anche con riguardo a prodotti e servizi diversi da quelli oggetto di registrazione.

⁴ Si ricorda che un tipo di controllo si ottiene attivando lo strumento chiamato "servizio di sorveglianza" offerto dagli studi di consulenza (incluso ovviamente il nostro) al fine di venire prontamente informati di eventuali depositi di marchio di terzi.

aziendale altrui e sperare poi di potere rivendere il dominio ad un importo molto elevato; oppure, che venga registrato un dominio - nell'estensione **.sucks** - identico ad un marchio altrui per esprimere commenti / recensioni negative rispetto al brand in questione. Molte aziende, come per altro anche molte star (su tutte la pop star *Taylor Swift*), hanno quindi deciso di registrare il dominio corrispondente al proprio marchio / nome nelle estensioni **.porn**, **.adult**, **.sucks** e **.xxx**, prima che lo potessero fare altri.

Se è vero, infatti, che esistono rimedi alla registrazione in malafede di domini identici al vostro marchio, per esempio le Procedure di Riassegnazione, è anche vero che non sempre queste procedure possono garantire l'esito desiderato. Sotto il profilo economico, inoltre, una registrazione preventiva in linea di massima prevede importi meno elevati dell'attivazione e della gestione di una Procedura di Riassegnazione.

Appare quindi consigliabile, per quanto possibile, prevenire e registrare a scopo difensivo i domini identici ai vostri marchi nelle estensioni più sensibili. Alcuni Registri prevedono inoltre la possibilità di registrare i domini in forma riservata: senza rendere pubblici i dati relativi al titolare.

Patent Box

Il 2015 ha visto nascere una novità legislativa di nome "Patent Box" secondo cui i redditi associati a titoli in Proprietà Intellettuale non concorrono a formare reddito complessivo per percentuali crescenti fino al 50 %. Il 16 aprile scorso si è svolto un convegno sull'argomento organizzato dal nostro studio in collaborazione con soggetti di spicco nel campo della fiscalità e finanza agevolata. Sono stati affrontati aspetti pratici in relazione sia alla misura del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e sia del Patent Box.

Dall'analisi dei testi di legge emerge chiaramente come nell'ambito degli esercizi finanziari aziendali si renda opportuno attivare procedure per individuare il valore dei titoli in Proprietà Intellettuale sia in vista di uno sfruttamento diretto che licenziando o vendendo tali titoli. Il nostro studio, grazie all'esperienza da tempo maturata nel settore della Proprietà Intellettuale è certamente in grado di supportare le aziende nelle attività volte ad attribuire valore ai titoli in Proprietà Intellettuale in vista di un loro sfruttamento diretto, concessione in licenza o vendita.