

## Newsletter giugno 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.*

### **Brevetto Comunitario Europeo - finalmente forse ci siamo (I^ Puntata)**

Molti nostri Clienti più volte ci hanno chiesto perché il Brevetto Europeo non sia un Brevetto Comunitario. Forse a partire da metà o fine 2016 questa domanda non avrà più motivo d'essere posta. Finalmente siamo in dirittura d'arrivo ed il Brevetto Europeo Comunitario (Unitario) sarà a breve una realtà. Contestualmente al Brevetto Unitario, o meglio, come preconditione al Brevetto Unitario, sarà istituito un Tribunale Europeo Comunitario (Unitario) dei Brevetti per gestire azioni legali di contraffazione e validità riguardanti, in genere, i Brevetti Europei Unitari. La vicenda che si trascina da almeno 25 anni non può essere sintetizzata in poche righe per cui abbiamo pensato di raccontarla in tre puntate. Una prima puntata che racconta un po' di vicende storiche e l'evoluzione della posizione dell'Italia. Una seconda puntata che racconta struttura e costi del Tribunale Europeo Unitario dei Brevetti. Una terza puntata che racconta struttura e costi del Brevetto Europeo Unitario.

### **Vicenda storica recente**

Nel trattato che istituisce la Comunità Europea è previsto che, nel caso gli Stati membri non siano in grado, a causa di veti incrociati, di raggiungere un accordo su una materia di interesse comune, in tali casi, salvo eccezioni, sia possibile l'attivazione di una cooperazione cosiddetta rafforzata fra gli Stati che desiderano l'accordo, purché il numero di tali Stati non sia inferiore a nove. In materia di Brevetto Europeo Comunitario, Italia e Spagna per motivi legati, in particolare, alla lingua di stesura dei Brevetti Europei, in passato si erano sempre opposti al raggiungimento di un accordo sul Brevetto Europeo Comunitario e così è avvenuto che gli altri Stati della Comunità Europea hanno convenuto di realizzare una "Cooperazione Rafforzata" per l'istituzione del Brevetto Europeo Unitario. Tale Cooperazione Rafforzata ha portato alla definizione di un Regolamento, Regolamento

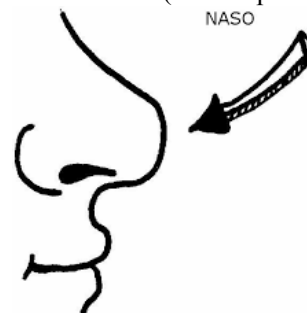
N. 1257/2012 approvato dal Parlamento Europeo il 17 dicembre 2012, che istituisce il Brevetto Europeo Unitario. Tale Brevetto viene definito Unitario in quanto, al momento, comprende tutti gli Stati della Comunità Europea con l'eccezione di Italia e Spagna che, però, possono aderirvi in ogni momento. Il Regolamento del Brevetto Europeo Unitario potrà essere applicato a partire dalla data in cui sarà istituito il Tribunale Europeo Unitario dei Brevetti che è prevista nel corso del 2016. La buona notizia finale, al momento, è che sembra che il Governo Italiano, come da tempo auspicato anche da Interpatent, stia cambiando atteggiamento e sia intenzionato ad aderire al Brevetto Europeo Unitario ed a ratificare l'istituzione del Tribunale Europeo Unitario.

### **Marchi: quando il consumatore viene...preso per il naso.**

La stragrande maggioranza degli imprenditori sa che i marchi registrati sono per lo più costituiti da nomi, loghi e disegni. Un numero probabilmente inferiore è al corrente del fatto che anche le forme dei prodotti possono essere registrate come marchi quando ne sussistono i requisiti. Ma forse solo pochissimi sanno che vi è anche la possibilità di ottenere la registrazione di marchi atipici quali, ad esempio, i marchi di colore, i marchi sonori e i marchi olfattivi.

La "lotta" per distinguersi sul mercato si fa infatti sempre più ardua e i più coraggiosi provano anche a cimentarsi con queste nuove forme di segni distintivi.

Negli Stati Uniti, paese che potremmo considerare la "prima frontiera" dei marchi atipici, si rilevano ormai diverse centinaia di marchi atipici registrati costituiti interamente da suoni, odori o profumi. Al riguardo, proprio recentemente è comparso sul *The Wall Street Journal* un articolo che documenta l'avvenuta registrazione dell'odore di *pina colada* applicato allo strumento musicale ukulele da parte della società SHS International (società produttrice di strumenti musicali).



Attraverso il c.d. *marketing* sensoriale le società come SHS International cercano infatti di stimolare l'acquirente attraverso metodologie inusuali. Questo perché il consumatore odierno sceglie i prodotti non più solo sulla base delle caratteristiche intrinseche del prodotto, ma anche in base alla propria percezione cognitiva e sensoriale.

Il caso "ukulele profumato" non è peraltro l'unico esempio di marchio olfattivo registrato negli USA (anche se si tratta di una tipologia di marchi ancora piuttosto ristretta). Va però precisato che l'USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) opera in qualche misura con "maglie" più larghe di quelle previste dalla normativa europea.

Infatti, in Europa un marchio è suscettibile di registrazione sempreché sia possibile riprodurlo graficamente e purché soddisfatti ovviamente anche gli altri requisiti di legge. Come si può ben immaginare, rappresentare graficamente un profumo non è così scontato. Infatti, la mera "descrizione verbale" del profumo/odore non sarebbe sufficiente a definire con certezza la sfumatura di un profumo rispetto ad un altro.

Anche l'idea di descrivere il profumo attraverso la formula chimica non ha trovato positivi riscontri, così come la proposta di depositare dei campioni (suscettibili di mutare nel tempo e comunque suscettibile di causare problemi di spazio nell'archiviazione, nonché difficoltà nella consultazione).

Ciò che invece consente negli USA di registrare più agevolmente un marchio atipico è soprattutto il fatto che l'USPTO tende ad accogliere la registrazione per quei segni già *utilizzati e riconosciuti* dai consumatori come veri e propri segni distintivi capaci di identificare l'origine imprenditoriale del prodotto.

Purtroppo, come detto, in Europa le possibilità di registrare un marchio olfattivo si restringono notevolmente. Tuttavia, è doveroso segnalare che vi è stato un caso andato a buon fine ed è il caso del marchio "*the smell of fresh cut grass*" (ovvero il profumo d'erba appena tagliata) depositato dalla società Woerden per palline da tennis. La domanda depositata nell'ormai lontano 1996 giunse effettivamente a registrazione (sebbene con non poche complicazioni). Tuttavia, altri marchi quali "l'aroma di lamponi" e "l'odore di fragole mature" non hanno avuto la stessa fortuna.

L'approccio restrittivo dell'UAMI (ovvero l'ufficio deputato alla registrazione dei marchi comunitari) non

dovrebbe scoraggiare totalmente gli imprenditori dall'intraprendere iniziative di *marketing* sensoriale. Infatti, soprattutto coloro i quali operano o intendono operare all'estero possono tener conto del fatto che in alcuni paesi, come negli USA, i marchi olfattivi hanno maggiori probabilità di essere registrati.

---

### **La Cambogia aderisce al Protocollo di Madrid.**



Con l'adesione della Cambogia al Protocollo di Madrid avvenuta il 5 Marzo 2015, il numero dei paesi che hanno deciso di avvalersi del sistema di

Madrid sale a 95.

Il sistema di Madrid ha istituito una forma di procedura centralizzata che offre ai titolari di marchi l'opportunità di estendere la protezione dei loro marchi in molti paesi del mondo. Tutto ciò attraverso un semplice deposito di domanda presentata al proprio ufficio nazionale competente per la registrazione dei marchi. Grazie a questo strumento, i soggetti interessati potranno ottenere la registrazione dei loro marchi in Cambogia con minori costi e maggiore semplificazione.

Con la Cambogia salgono quindi a quattro (insieme a Vietnam, Singapore e Filippine) i paesi appartenenti all'ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) che hanno aderito al sistema di Madrid.

---

### **CUBA: una nuova opportunità?**



Da qualche mese, notizie giornalistiche informano della ripresa dei rapporti commerciali tra Cuba e Stati Uniti. Le tensioni tra i due paesi

sono infatti diminuite e la fine dell'embargo economico ha avviato un processo di transizione che, a detta degli osservatori, porterà compagnie straniere ad investire più liberamente nel paese di Raoul Castro.

Di pari passo, i soggetti economici interessati a cogliere questa nuova opportunità, o comunque inclini a un'apertura verso i mercati esteri, dovranno avere cura di tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale procedendo, per esempio, con la registrazione dei propri marchi in tale paese. Ciò, anche al fine di arginare episodi di deposito fraudolento di marchi altrui che spesso si verificano in mercati emergenti.