

Newsletter luglio 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 (II[^] Puntata)

Il Tribunale Europeo Unitario dei Brevetti (UPC) ha come riferimenti normativi principali un Accordo (Agreement on a Unified Patent Court) ed un Codice di Procedura (Rules of Procedure). L'Accordo è stato firmato in data 19 febbraio 2013 da tutti i Paesi dell'Unione Europea con l'eccezione, per motivazioni diverse, di Polonia e Spagna.

Nell'Accordo vengono definiti:

- l'ambito di applicazione del Tribunale Europeo Unitario dei Brevetti ed alcune eccezioni possibili in un periodo transitorio di 7 anni dalla sua istituzione;

- tre sedi centrali del Tribunale che sono: Parigi, per i Brevetti classificati nelle Classificazioni Internazionali (B) Tecniche Industriali e Trasporti, (D) Tessile e Carta, (E) Costruzioni fisse, (G) Fisica, (H) Elettricità; Londra per i Brevetti classificati nelle Classificazioni Internazionali (A) Necessità umane, (C) Chimica e Metallurgia; Monaco per i Brevetti classificati nella Classificazione Internazionale (F) Meccanica, Illuminazione, Riscaldamento, Armi ed Esplosivi.

- sedi locali (relative a singoli Paesi) e regionali (relative a gruppi di Paesi) nei Paesi che lo Richiedono;

- una Corte di Appello la cui sede è in Lussemburgo.

L'Italia al momento sembra orientata a chiedere una sede locale del Tribunale Unitario a Milano.

Il Codice di Procedura è arrivato alla 17[^] versione e presto, si pensa entro settembre-ottobre 2015, è prevista un'ulteriore versione che dovrebbe essere quella definitiva. Nel Codice di Procedura è previsto, fra l'altro, che siano riportati i costi di accesso al Tribunale Unitario.

Al momento sono previste due scale di costi.

La prima che privilegia, con riduzione costi, eventuali interruzioni della procedura processuale per accordi fra le Parti, la seconda che privilegia, con riduzione o azzeramento costi, le Piccole e Medie Imprese.

Una tabella definitiva è prevista quando sarà pubblicata la prossima versione del Codice di Procedura.

Qui di seguito si riporta la tabella attuale senza evidenziare le modalità di riduzione o azzeramento costi previste nelle due alternative citate sopra.

Nella tabella sono stati indicati i riferimenti alle Regole del Codice di procedura allo scopo di evitare errori di interpretazione in caso di approfondimenti.

Alle tabelle dei costi sono anche aggiunte altre tabelle che aumentano i costi di causa in funzione del valore della Causa e mettono un limite a quanto una Parte vincente può chiedere per il pagamento delle proprie spese legali.

Come si può facilmente notare i costi sono molto maggiori di quelli normalmente in uso in Italia, ma occorre tenere presente che le decisioni delle Corti Unitarie hanno effetto in tutta l'Unione Europea contrariamente a quanto avviene ora. Come noto, infatti, attualmente, una decisione di una Corte Nazionale non ha alcun effetto al di fuori del Paese in cui è stata presa.

Come si può facilmente notare il Tribunale Unitario costituisce una struttura nuova e complessa di cui, in queste poche righe, abbiamo cercato di dare un quadro di sintesi.

In ogni caso, vista la complessità della materia, Interpatent si rende disponibile a fornire ulteriore documentazione e approfondimenti ai Clienti che lo desiderino.

I. Fixed fees Actions	Fixed fee €
Infringement action [R. 15]	11.000
Counterclaim for infringement [R. 53]	11.000
Action for declaration of non-infringement [R. 68]	11.000
Action for compensation for license of right [R. 80.3]	11.000
Application to determine damages [R. 132]	3.000
Appeal pursuant to Rule 220.1 (a) and (b) [R 228]	16.000
Other counterclaims pursuant to Article 32 (1) (a) UPCA	11.000

III. Other procedures and actions Procedures/actions	Fixed Fee €
Revocation action [R. 47]	20.000
Counterclaim for revocation [R. 26]	same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20.000
Application for provisional measures [R. 206.5]	11.000
Application for opt-out [R. 5.5]	80
Application for withdrawal of an opt-out [R. 5.8]	80

Il Canada ratifica la Convenzione per la protezione delle novità vegetali firmata nel 1961 (e rivista da ultimo nel 1991)



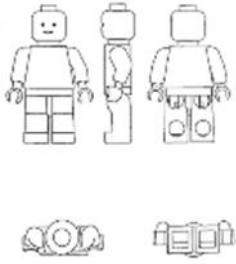
La Convenzione per la protezione delle novità vegetali risalente al 1961 ha istituito l'Unione per la protezione delle novità vegetali (UPOV). L'UPOV è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra avente lo scopo di promuovere un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali e assicurare che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un diritto di proprietà intellettuale.

Il Canada è già uno dei 72 paesi membri dell'Unione e recentemente (lo scorso 19 giugno) avrebbe altresì depositato lo strumento di adesione alla Convenzione internazionale delle novità vegetali. Tale Convenzione è entrata in vigore il 19 luglio 2015 facendo del Canada il 53mo paese aderente alla stessa. In molti ritengono questo ingresso positivo poiché da interpretarsi come un segnale che il Canada è ora "aperto a investimenti nazionali e internazionali nel settore".¹

¹ <http://ipolitics.ca/2015/06/23/the-sprout-canada-ratifies-international-plant-breeders-agreement>

L'omino della Lego è un marchio o non è un marchio?

Sì, lo è!



Il Tribunale UE si è espresso recentemente (con le decisioni T-395/14 e T-396/14 del 16 giugno 2015) confermando la validità del marchio comunitario tridimensionale depositato nell'ormai lontano anno 2000 dalla famosa società danese Lego e qui sotto rappresentato (di seguito il "Marchio"). Chi opera nel

mercato dei giocattoli dovrà quindi fare particolare attenzione a non produrre omini di questo tipo (identici o, comunque, simili) poiché si esporrebbe facilmente al rischio di subire una causa per contraffazione di marchio.

Ma partiamo dall'inizio cominciando con il ricordare che i marchi tridimensionali (ovvero i marchi c.d. "di forma") sono registrabili come marchi comunitari purché tali segni non siano costituiti *esclusivamente*:

- 1) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (così art. 7.1 (e) (i) del Regolamento CE 207/2009);
- 2) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (così art. 7.1 (e) (ii) del Regolamento CE 207/2009);
- 3) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (così art. 7.1 (e) (iii) del Regolamento CE 207/2009).

Proprio in considerazione dei limiti 1 e 2 sopra indicati, la società inglese Best-Lock, concorrente della Lego, ha deciso di contestare la validità del Marchio avanti all'UAMI (ovvero l'ufficio deputato alla registrazione dei marchi comunitari). In particolare, secondo la società inglese, il Marchio sarebbe stato suscettibile di dichiarazione di nullità in quanto:

- (a) la possibilità di unire tra loro le diverse componenti degli omini a fini di gioco renderebbe evidente che la forma è necessitata dalla natura del prodotto; e
- (b) la struttura dei mattoncini nel loro insieme e i particolari degli stessi renderebbero evidente che la forma è dettata da mere esigenze tecniche.

La domanda di Best-Lock tuttavia è stata rigettata dalla Divisione di Annullamento dell'UAMI e, successivamente anche dalla Commissione di Ricorso². Ovviamente, non soddisfatta dell'esito, la società inglese ha quindi deciso di impugnare la decisione dell'UAMI e rivolgersi al giudice comunitario affinché la questione fosse riesaminata. Il Tribunale UE ha tuttavia, come sopra anticipato, confermato la decisione dell'UAMI ritenendo il Marchio valido.

In particolare, il Tribunale UE ha innanzitutto ricordato che l'invalidità di un marchio ai sensi dell'art. 7.1 (e)(ii) sussiste quando un marchio è costituito *esclusivamente* dalla forma necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico e che ciò accade quando *tutte* le *caratteristiche essenziali* della forma in questione sono dirette a ottenere tale risultato tecnico.

Nel caso del Marchio, il Tribunale ha ritenuto che le caratteristiche essenziali della forma fossero quelle costituite dai particolari della "figura umana" (testa, corpo, braccia e gambe), ma che nessuna di esse complessivamente e singolarmente considerata svolgesse alcuna funzione tecnica e che, pertanto, il Marchio fosse da ritenersi valido³.

² La Commissione di Ricorso ha osservato che: la figura dell'omino non era da intendersi modulare e che la modularità non costituiva un risultato tecnico; il fatto che la forma fosse costituita dalla rappresentazione di una figura umana non poteva intendersi come risultato tecnico; la possibilità di rimuovere alcune parti degli omini non costituiva risultato tecnico; i fori posti sotto i piedi degli omini che consentono di unire gli stessi ad altri mattoncini Lego (così come altri elementi con analoga funzione) non costituiscono caratteristiche "essenziali" del marchio e non incidono sulla forma "umana" del giocattolo che determina l'impressione generale generata dal marchio.

³ Con queste argomentazioni il Tribunale UE ha quindi risposto alle doglianze sollevate da Best-Lock inerenti la questione (b). Per completezza, va detto che il Tribunale si è anche espresso sulla questione (a) sollevata dalla stessa società

Ricerca di libertà di attuazione o "Freedom to Operate" (FTO)

Per un'impresa, l'immissione in commercio di un prodotto può essere fonte di una situazione di illecito, dovuta all'interferenza con diritti di proprietà industriale di terzi, in particolare concorrenti dell'impresa.

Una ricerca di libertà di attuazione può venire incontro all'esigenza di evitare, o perlomeno ridurre considerevolmente, il rischio che si determinino simili situazioni di illecito.

Un primo passo della ricerca di libertà di attuazione consiste nell'identificare il territorio, ossia i Paesi, nei quali il prodotto sarà fabbricato o commercializzato. Ciò in quanto diritti validi in Paesi non coinvolti dalla produzione e commercializzazione, non potranno essere di ostacolo.

Un secondo passo consiste nello stabilire la tipologia di diritti da ricercare. Lo sfruttamento commerciale, ad esempio in Italia, di un nuovo prodotto per capelli potrebbe coinvolgere l'indagine di libertà di attuazione fra i brevetti d'invenzione relativi a simili formulazioni e ai processi per la loro produzione, fra i marchi simili al nome che si intende utilizzare, e finanche fra i design simili al flacone nel quale il prodotto sarà distribuito. Ovviamente, nell'ipotesi di sfruttamento commerciale in Italia, per la ragione detta sopra, la ricerca sarà limitata ai diritti validi sul territorio italiano.

Un terzo passo consiste nell'esecuzione della ricerca vera e propria prestando attenzione agli aspetti sostanziali delle privative via via individuate, come ad esempio il tenore delle rivendicazioni per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità, l'elenco dei prodotti rivendicati per i marchi, le rappresentazioni grafiche per i design.

Un quarto passo consiste nell'approfondire la conoscenza dello status amministrativo delle privative individuate nel corso della fase precedente dell'indagine, escludendo quelle non più valide, ad esempio perché non mantenute in vita nel Paese di interesse.

Un quinto passo consiste nel decidere le eventuali azioni conseguenti all'individuazione di una o più privative interferenti. Tali azioni possono portare ad esempio alla modifica del prodotto che si intende commercializzare, oppure alla richiesta di una licenza al titolare della privativa.

La ricerca di libertà di attuazione è uno dei tanti servizi che il nostro studio propone. Si tratta di un'attività molto delicata, che richiede approfondite competenze professionali e la disponibilità di avanzati strumenti di indagine.

Essa rappresenta tuttavia uno strumento molto potente per salvaguardare gli investimenti dell'impresa. Il ricorso alla ricerca FTO dovrebbe rappresentare una regola ogniqualvolta si decida di commercializzare un nuovo prodotto o anche solo esporlo in una fiera o proporlo alla clientela.

Argentina ultimi giorni per evitare l'aumento delle tasse di deposito



A partire dal 1° agosto 2015 le tasse riscosse dall'Ufficio Marchi e Brevetti argentino (INPI) subiranno un aumento di circa il 20%. Un secondo aumento è previsto a partire dal 1°

ottobre prossimo. Anticipando la presentazione delle richieste di domande di brevetto e marchio è possibile godere dell'attuale regime più economico.

respingendo tuttavia le argomentazioni addotte poiché non sufficientemente argomentate e, pertanto, da ritenersi inammissibili.

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