

## Newsletter Dicembre 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 nuova legge marchi in Cina produce i suoi frutti (Moncler ottiene un significativo risarcimento danni)**



A far data dal 1 maggio 2014, la Cina si è dotata di una nuova legge marchi che ha introdotto una serie di novità e, soprattutto, ha rafforzato la tutela dei segni distintivi. Tra le novità, ricordiamo: la possibilità di depositare un'unica domanda di marchio in svariate classi merceologiche; la possibilità di ottenere la registrazione anche per marchi sonori; la previsione di limiti temporali per il completamento delle procedure; la possibilità di opporsi a depositi in malafede, la previsione della tutela extra merceologica per i marchi notori e, soprattutto, la previsione di risarcimenti danni assai più consistenti che in passato.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, proprio recentemente, il famoso gruppo di abbigliamento Moncler ha annunciato di aver ottenuto un significativo risarcimento (pari a circa 420.000 euro) nei confronti della società Nuoyakate colpevole di aver commercializzato piumini con il marchio contraffatto "Moncler" e di avere altresì richiesto la registrazione in Cina di marchi e domini in violazione dei diritti del noto gruppo.

Il caso Moncler ben rappresenta l'efficacia di questa nuova legge che consente a quelle società che decidono di investire nella terra del drago, adeguati strumenti a protezione dei propri diritti di marchio.

### **Un'importante vittoria per il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano**



Una recente sentenza del Tribunale di Firenze 3575/2015 dello scorso ottobre offre l'occasione per ricordare che, oltre ai marchi individuali, esiste una tipologia di marchi chiamata "marchio collettivo". Come la dicitura lascia intendere, il marchio collettivo è un marchio che può essere utilizzato da più soggetti. In particolare, si tratta di un segno volto a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Normalmente è registrato a nome di associazioni, cooperative o consorzi che lo concedono in utilizzo a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d'uso. Si tratta infatti di un segno distintivo che ha la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi provenienti da imprese differenti e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità.

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria marchi quali "Parmigiano Reggiano" o "Vero Cuoio Italiano", ma anche marchi quali "Nobile", "Vino Nobile" e "Vino Nobile di Montepulciano" di titolarità del Consorzio del Vino di Montepulciano. Come noto a buongustai e non, i marchi del Consorzio sono utilizzati per identificare un tipo di vino prodotto in Toscana.

Ebbene, il Consorzio ha dovuto rivolgersi recentemente alle autorità giudiziarie per ottenere tutela dei propri marchi nei confronti di un paio di aziende che utilizzavano la designazione "Nobile Prima" sull'etichetta dei propri vini, oltre a farne uso a titolo di ditta e nome a dominio.

Nonostante il tentativo delle aziende convenute di contestare la validità dei marchi del Consorzio, il Tribunale non solo ha respinto le argomentazioni di queste ultime<sup>1</sup>, ma ha altresì dichiarato che la parola "Nobile" è da ritenersi un segno "forte", ovvero un marchio che va tutelato anche rispetto a segni che presentino anche solo lievi variazioni. In particolare, i giudici fiorentini hanno ritenuto che "L'aggiunta della parola PRIMA dopo la parola NOBILE nel segno di parte convenuta dà luogo ad una variante innocua, inidonea ad apportare novità e conseguente differenziazione al medesimo, rispetto ai marchi attorei, il cui cuore risulta, conseguentemente palesemente contraffatto".

La decisione del Tribunale offre quindi lo spunto per ricordare a chi opera nel settore vitivinicolo di avere cura di scegliere i propri marchi, ma anche i nomi a dominio e i segni corrispondenti a ditta, denominazione o ragione sociale con la dovuta attenzione di modo da evitare conflitti con i segni di terzi, inclusi ovviamente i marchi collettivi.

### **Esporre un'invenzione in fiera toglie novità ai fini della brevettabilità del trovato? Una recente sentenza del Tribunale di Torino**



Affinché un'invenzione sia brevettabile è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti.

Deve infatti trattarsi di invenzione:

- nuova
- originale
- atta ad avere un'applicazione industriale
- lecita (ovvero, la sua attuazione non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume).

In questa sede, traendo spunto da una recente sentenza del Tribunale di Torino, ci soffermeremo brevemente sul primo requisito, ovvero la "novità" dell'invenzione.

In primo luogo, va detto che un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell'arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia oppure all'estero, prima del

<sup>1</sup> Le convenute sostenevano che il marchio "Vino Nobile di Montepulciano" fosse divenuta ingannevole a seguito delle modifiche regolamentari apportate alla d.o.c. "Montepulciano d'Abruzzo" dove "Montepulciano" indica un certo vitigno e non un luogo. Il Tribunale però ha ritenuto il marchio del consorzio valido poiché capace di identificare il prodotto (ricavato dal vitigno sangiovese) come vino diverso dal Montepulciano d'Abruzzo proprio perché proveniente da una zona differente.

deposito della domanda di brevetto. E' quindi importante che anche lo stesso inventore abbia cura di non divulgare l'invenzione a terzi (per esempio, pubblicando l'invenzione in un giornale scientifico, presentandola ad una conferenza o commercializzandola).

La cautela è quindi d'obbligo per evitare di pregiudicare la possibilità di ottenere un valido titolo brevettuale. Ed è proprio per questa ragione che i consulenti brevettuali normalmente raccomandano ai propri clienti di evitare ogni forma di predivulgazione che possa inficiare la validità del brevetto. Per esempio, si raccomanda di evitare l'"esposizione in pubblico" dell'invenzione.

Ma come deve comportarsi il soggetto interessato a proteggere un trovato qualora, prima di attivare le procedure che porteranno all'eventuale brevettazione, desidera esporre il prototipo dell'invenzione, ad esempio in una fiera di settore?<sup>2</sup>

L'occasione di rispondere a questa domanda la offre una recente sentenza del Tribunale di Torino pubblicata lo scorso ottobre (RG. N. 20902/2013) e che ha avuto ad oggetto un'azione di nullità brevettuale e concorrenza sleale relativa ad un brevetto inerente un "gruppo di trasformazione applicabile a mezzi di locomozione Segway" (si trattava in sostanza di un dispositivo applicato ad una carrozzella per disabili ricavato dall'evoluzione della già esistente base auto-bilanciante su due ruote parallele rappresentata dall'ormai noto monopattino Segway).

In breve, il Sig. P.B. faceva causa alla società C. per ottenere la dichiarazione di nullità dei brevetti ottenuti dalla società C. sul gruppo di trasformazione sopra descritto. Ciò, a fronte della predivulgazione dell'invenzione intervenuta, secondo la tesi di P.B., a seguito (anche) di esposizione del trovato ad una fiera di settore.

Il Tribunale ha però ritenuto che, nel caso di specie, l'esposizione in fiera non avesse comportato la possibilità per il pubblico di visionare gli aspetti strutturali dell'invenzione (pedana con mezzi sensori, unità elettronica, gruppo di stabilizzazione, mezzi meccanici di attivazione e disattivazione) e degli aspetti funzionali del trovato (sedile che coopera con i mezzi sensori per l'attivazione e l'interruzione). Ciò che, invece, risultava percepibile dal pubblico era la mera "presenza di un sedile per l'utilizzo del dispositivo Segway e di piedi di appoggio".

Il Tribunale ha quindi ricordato che la predivulgazione può minare la novità quando ciò comporta l'accessibilità delle conoscenze ad una *pluralità indeterminata di persone* (ciò implica che presentazione ad uno o due soggetti non necessariamente inficia la novità del trovato). Tuttavia, ciò può accadere solo se la divulgazione ai terzi sia avvenuta con modalità tali da fornire contestualmente notizie idonee alla realizzazione del trovato.

Da queste conclusioni, i soggetti interessati alla possibile brevettazione dei loro trovati, possono trarre l'insegnamento che, sebbene sia sempre necessario evitare o limitare al massimo l'esposizione o la diffusione di informazioni relative all'invenzione che si desidererebbe proteggere, anche qualora il trovato venga esposto ad una pluralità di persone, la novità non sarà pregiudicata se il meccanismo di

<sup>2</sup> Per completezza si precisa che la normativa (art. 47 CPI e art.55 CBE) prevede espressamente che la divulgazione avvenuta nel corso di *fiera internazionale* ai sensi della Convenzione di Parigi del 1928 non costituisca divulgazione distruttiva della novità di un'invenzione. Tuttavia si tratta di una disposizione applicabile solo alle grandi esposizioni mondiali riconosciute (e non quindi a quelle di portata più limitata come nel caso qui descritto).

funzionamento risulterà nascosto alla vista del pubblico. La novità è infatti esclusa solo quando il pubblico possa acquisire conoscenza diretta della materia oggetto del brevetto.

### **Un aiuto alle Micro e Piccole Medie Imprese per la registrazione di marchi comunitari e di marchi internazionali**



Con il bando "Marchi +2" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015) il MiSE mette a disposizione di Micro e PMI uno strumento di agevolazione per favorire la registrazione di marchi comunitari e di marchi internazionali (le spese potranno riferirsi a: progettazione del marchio; ricerche di anteriorità; assistenza legale correlata alle azioni di tutela del segno in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione). Con questa misura si cerca di agevolare le imprese di piccole dimensioni affinché tutelino i propri marchi anche all'estero.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° febbraio 2016 e consentiranno alle imprese che soddisferanno i requisiti previsti dal bando di accedere ai fondi stanziati pari a 2, 8 milioni di Euro.

Una misura analoga era già stata adottata con il bando "Marchi +" che aveva messo a disposizione quasi 5 milioni di euro e accolto più di 2.000 domande.

Il bando attuale "Marchi+2" contempla due "misure":

- 1) Misura A: prevista per favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno);
- 2) Misura B: prevista favorire la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Le spese che potranno rientrare nel raggio d'azione del bando sono quelle sostenute dopo il 1 febbraio 2015 e, comunque, prima di aver presentato la domanda di agevolazione.

Per la Misura A, l'importo massimo dell'agevolazione è pari a 6.000 Euro per domanda relativa ad un marchio depositato presso l'UAMI.

Per la Misura B l'importo può salire fino ad arrivare a 8.000 Euro per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso l'OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più paesi,

E' inoltre possibile presentare più richieste di agevolazione (anche per Misure diverse) fino ad un valore massimo del contributo pari a 20.000 Euro.

### **Cina – Marchi – Riduzione tasse**

L'Ufficio Marchi Cinese (CTMO) ha ridotto drasticamente le tasse per il deposito di nuove domande di marchio a partire dal 15 ottobre scorso.

### **Patent Box – Opzione entro fine anno**

Per il regime di agevolazione fiscale sui redditi da sfruttamento di marchi, brevetti, design, software e simili scade fra pochi giorni il termine per opzionare (l'opzione non è vincolante) il nuovo regime presso l'Agenzia delle Entrate.