

## Newsletter Maggio 2016

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.

### **“IWATCH” - Davide perde contro Golia**



Alla domanda “il segno *iwatch* è un marchio di Apple?”, in molti probabilmente risponderebbero di sì. E, invece, no!

Il marchio in questione è stato, infatti, registrato a titolo di marchio comunitario da una società irlandese (Probendi Ltd) al fine di contraddistinguere un sistema di sicurezza che consente, tramite l'uso di un telefono cellulare, la segnalazione di una situazione di pericolo o di emergenza a una centrale operativa.

Il caso risale a qualche mese fa e ha visto contrapposte, per l'appunto, la società irlandese sopra citata e il colosso americano Apple Inc. che si sono confrontati sull'uso da parte di Apple del segno *iwatch* come *Adword*.<sup>1</sup>

Per meglio contestualizzare la controversia, va premesso che, per alcuni mesi, le due società hanno condotto una trattativa negoziale che, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto comportare la cessione del marchio *iwatch* a favore di Apple. A corollario di tale informazione, va aggiunto il marchio in questione parrebbe essere stato valutato per un importo pari a ben 97 milioni di dollari<sup>2</sup>!

La trattativa tuttavia non andò a buon fine e, una volta rilevato l'utilizzo del termine *iwatch* da parte di Apple a titolo di *Adword*, Probendi decise di rivolgersi al Tribunale di Milano. In particolare, Probendi lamentava che l'utilizzo del termine *iwatch* in funzione di *Adword* avesse consentito indebitamente alla società americana di convogliare sul suo sito [www.apple.com](http://www.apple.com) i soggetti che avevano digitato nel campo di ricerca di

Google la parola (coincidente con il marchio registrato di Probendi) *iwatch*.

Probendi si doleva, inoltre, di una ridotta visibilità sul web proprio a causa di questo utilizzo<sup>3</sup> da parte di Apple, nonché della commissione di un illecito concorrenziale a suo danno per appropriazione di pregi altrui e per uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale.

Il Tribunale ha tuttavia respinto le argomentazioni di Probendi escludendo ogni rischio di associazione tra le due fonti di origine contrapposte (Probendi, da un lato e, Apple dall'altro).

Il motivo principale per cui il Tribunale meneghino ha respinto le richieste di Probendi è dipeso dal fatto che il termine “*iwatch*” non compariva nel sito di Apple e, tanto meno, nell'annuncio sponsorizzato riconducibile alla famosissima società di Cupertino. Inoltre, la differenza tra i prodotti e servizi commercializzati dai due contendenti riduceva ulteriormente, secondo il Tribunale, il rischio di associazione lamentato da Probendi.

Allineandosi alle sentenze Interflora (C- 323/09) e Google France e Google (cause riunite C-236/08 e C-238/08), il Tribunale ha quindi escluso che l'uso di un segno identico a un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come *Adword* sia idoneo a compromettere la funzione pubblicitaria del marchio. Più in dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il titolare del marchio ritenuto violato “*sia costretto a intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Infatti, anche se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell'unione intende istituire, esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza*”.

La decisione qui brevemente commentata (ordinanza) è stata resa in sede di ricorso cautelare e, pertanto, potrebbe essere confermata o meno in sede di giudizio merito.

<sup>1</sup> Molto sommariamente, “Adword” è la piattaforma pubblicitaria creata da Google che permette la pubblicazione di annunci testuali, immagini e video sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti della rete. Attraverso questa nuova forma di pubblicità è possibile ottenere, tramite una sorta di asta su determinate parole chiave (come in questo caso, “*iwatch*”) un migliore posizionamento del proprio annuncio pubblicitario.

<sup>2</sup> Altra nota di colore: secondo notizie giornalistiche nel 2012 Apple avrebbe risolto una disputa sorta in Cina a fronte dell'uso del segno iPad che si sarebbe conclusa con l'esborso di 60 milioni di dollari da parte di Apple.

<sup>3</sup> A seguito della ricerca, il sito di Probendi si sarebbe trovato svantaggiato poiché visibile solo oltre la centoventesima posizione.

## Notizie IP dal mondo



Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.

In questa edizione, desideriamo cogliere l'occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.

### Kuwait



Al fine di promuovere e rafforzare lo sviluppo economico del paese anche attraverso la protezione delle invenzioni e, nell'ottica di facilitare le procedure necessarie per ottenere la protezione delle invenzioni, il Consiglio dei Ministri del Kuwait ha approvato la legge no. 11/2016 che prevede l'adesione del Kuwait al Patent Cooperation Treaty (PCT)<sup>4</sup>.

La legge è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del Kuwait in data 27 marzo 2016.

Si tratta di una misura che consentirà quando ratificato di poter contare su uno strumento in più a favore dell'innovazione. Il Kuwait non è, infatti, solo un paese ricco di petrolio, ma è una nazione che, soprattutto per le aziende che operano nel settore delle costruzioni può diventare un mercato di sbocco particolarmente interessante.

In particolare, essendo un paese che ha necessità di ammodernarsi, le aziende più strutturate potranno avere buone opportunità di inserirsi nelle gare di appalto, ad esempio, nel settore delle costruzioni dedicate alla metropolitana, ai nuovi ospedali e all'espansione dell'aeroporto.

Le imprese straniere che decideranno di provare ad investire in questo paese, avranno quindi a disposizione strumenti normativi più efficaci a tutela dei loro trovati.

### Corea del Sud



Anche in Corea del Sud, il panorama normativo dedicato alla proprietà intellettuale subirà presto dei cambiamenti. Infatti, il 30 giugno entreranno in vigore le modifiche apportate alla legge sui brevetti, mentre il primo settembre 2016 sarà la volta della legge marchi. Vediamo brevemente le modifiche più importanti:

#### **Brevetti**

- in caso di contenzioso, qualora il supposto contraffattore non rispetti l'invito del giudice a depositare le informazioni o i documenti richiesti, la doglianza dell'attore in punto contraffazione verrà

<sup>4</sup> Riprendendo le parole utilizzate sul sito dell'UIBM “Il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale gestito dal WIPO (World Intellectual Property Organization) che ha sede a Ginevra.

La procedura PCT facilita l'ottenimento di una protezione per le proprie invenzioni negli Stati membri: un'unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati. Il PCT non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato, però ne facilita il proseguimento (...).”

ritenuta fondata (alleggerendo quindi l'onere della prova a carico dell'attore);

- nel caso in cui il titolare del brevetto rinunci allo stesso, le tasse di registrazione potranno essere restituite.

#### **Marchi**

- in base alla legge ora in vigore, l'esame di confondibilità tra segni è svolto tenendo conto di tutte le registrazioni di marchio esistenti a decorrere dalla data di deposito del nuovo segno. Di conseguenza, qualora una precedente registrazione sia venuta a scadenza durante la fase di esame, la stessa rientra comunque tra i diritti anteriori da considerare.

La riforma prevede invece che l'esame di confondibilità tenga conto solo di quei marchi in vita fino al momento della decisione finale di concessione della registrazione. Ciò consentirà ai titolari di una domanda di marchio di risparmiare tempo e costi correlati al ri-deposito da effettuarsi successivamente alla scadenza del marchio registrato preesistente;

- la legge attualmente vigente è stata più volte criticata poiché non prevede strumenti efficaci per eliminare dal registro marchi i segni non utilizzati. Il limite dell'attuale normativa sarebbe rappresentato dal fatto che, a promuovere un'azione per cancellazione per non uso, può essere solo una “parte avente interesse” e che la decisione non avrebbe effetto retroattivo. Con la riforma, l'azione per cancellazione per non uso potrà invece essere promossa da chiunque. Inoltre, la modifica consentirà di far retroagire gli effetti della decadenza per non uso alla data in cui l'azione per ottenere la cancellazione è stata promossa. In questo modo, si dovrebbe riuscire a incentivare l'uso effettivo dei marchi.

- la riforma rimuoverà la disposizione che impone a chi desidera depositare un marchio di attendere almeno un anno dalla data di scadenza di un marchio precedente identico o simile. Questa disposizione era volta a limitare il rischio di confusione in cui poteva essere indotto il consumatore nel trovare sul mercato un marchio identico o simile a quello scaduto da pochi mesi o, addirittura, da pochi giorni.

Con l'abolizione di questa norma ci si attende una riduzione dei tempi e nei costi di registrazione.

### Uganda



Ci vengono segnalate importanti novità nel settore IP dovute all'entrata in vigore di una recente riforma. Di seguito alcune tra le modifiche più importanti.

#### **Brevetti**

Sono riconosciute le fasi internazionali e nazionali del PCT.

Non sono brevettabili: le sostanze naturali (lo sono, invece, i processi volti a isolare tali sostanze); il corpo umano o parti di esso; i prodotti farmaceutici.

La durata del brevetto è di 20 anni, ma non è più possibile ottenere estensioni.

### **Modelli di utilità**

Le invenzioni di minore portata possono trovare tutela attraverso questo titolo purché siano nuove e suscettibili di applicazione industriale.

Vi è la possibilità di convertire una domanda di brevetto in modello di utilità in qualsiasi momento prima della concessione o del rifiuto.

La durata del modello di utilità è di 10 anni.

### **Disegni Industriali**

Questa forma di tutela è ora disponibile anche in Uganda ed è utile per la protezione di elementi estetici o ornamentali quali la forma di un prodotto, la sua superficie, le sue linee o i suoi colori.

La durata della protezione è di 5 anni, rinnovabile per ulteriori due periodi di 5 anni ciascuno.

### **“Technovations”**

Con questo termine, ci si riferisce a una forma di tutela volta a tutelare una specifica soluzione diretta a risolvere un problema di natura tecnologica.

La tutela è prevista a favore del dipendente di una società la cui “soluzione” possa essere utilizzata dalla società stessa ma che, alla data della richiesta di tutela, non sia ancora stata utilizzata o attivamente presa in considerazione ai fini dell’uso dalla società in questione.

### **Polonia**



Il 15 aprile 2016 è entrata in vigore un’importante riforma che ha introdotto nel panorama IP della Polonia il procedimento di

opposizione alla registrazione di marchio.

Prima della riforma, la legislazione polacca prevedeva che l’Ufficio Marchi e Brevetti conducesse un esame inerente i profili di registrabilità del marchio, tanto in relazione ai c.d. “impedimenti assoluti” (ovvero requisiti di validità intrinseci al segno stesso, quale ad esempio la capacità distintiva), quanto ai c.d. “impedimenti relativi” correlati all’eventuale esistenza di diritti pregressi di terzi.

A seguito della riforma, l’ufficio si occuperà immediatamente di valutare solo più l’assenza degli impedimenti assoluti e, successivamente, procederà a pubblicare il marchio.

Dalla pubblicazione inizierà a decorrere il termine (3 mesi) concesso a terzi al fine di poter presentare opposizione.

Va tuttavia aggiunto che, qualsiasi soggetto terzo che abbia interesse potrà depositare delle osservazioni anche volte a far rilevare eventuali motivi di impedimento assoluti.

In assenza di motivi di rifiuto assoluti o relativi, il marchio sarà registrato e il titolo avrà una durata di 10 anni (purché siano corrisposte le tasse di registrazione).

Qualora invece sia rilevata la sussistenza di impedimenti assoluti o relativi, la registrazione verrà rifiutata.

La riforma è volta ad accelerare la procedura di registrazione nell’interesse di un mercato locale sempre più esigente e competitivo.

In quest’ottica, la Polonia offre buone opportunità per gli investitori stranieri anche grazie ai diversi finanziamenti europei volti a rafforzare il processo di ammodernamento del paese. L’Unione Europea ha recentemente destinato ingenti fondi alla Polonia, pari a 82,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Sono soprattutto interessanti gli scenari che si aprono per quelle aziende operanti nelle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali. Da non sottovalutare sono anche i settori delle attività sportive e ricreative.

Il *know-how* e l’esperienza acquisiti nella realizzazione di progetti simili nei propri paesi costituiranno quindi un punto di vantaggio per quelle aziende che decideranno di investire nel mercato polacco.

### **Mozambico**



Lo scorso 30 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice di Proprietà Industriale del Mozambico. Tra le novità più rilevanti in tema di marchi e

brevetti segnaliamo:

#### **Marchi**

- I diritti anteriori su marchi, loghi e altri segni distintivi costituiscono ora motivo per contestare la validità di nomi scelti a titolo di ragione sociale o denominazione sociale che siano simili;

- E’ ora possibile far valere un marchio anteriore al fine di contestare il deposito di un marchio successivo confondibile e depositato per prodotti o servizi simili (in precedenza ciò era possibile solo per marchi simili depositati per prodotti o servizi identici);

- Il termine per presentare opposizione è stato ridotto a 30 giorni (invece di 60). È comunque ancora possibile richiedere un’estensione del termine fino a ulteriori 60 giorni);

- la legge chiarisce che in caso di registrazioni internazionali il termine di decadenza per depositare la dichiarazione d’intenzione d’uso è calcolato a decorrere dalla data della registrazione internazionale WIPO.

#### **Brevetti**

- L’Ufficio Marchi e Brevetti del Mozambico esamina le domande di brevetto a seguito di esplicita richiesta del titolare. Qualora la richiesta di esame non sia depositata nei tempi previsti, la domanda di brevetto sarà considerata come ritirata. A seguito dell’esame, è possibile che l’ufficio rifiuti provvisoriamente la registrazione e, a questo punto, il titolare della domanda potrà avanzare le proprie osservazioni. Dopodiché, l’ufficio adotterà la sua decisione finale;

- i diritti di brevetto non si estendono e non impediscono le attività di natura privata e prive di scopi commerciali anche quando, astrattamente, gli stessi potrebbero configurarsi come atti di contraffazione;

- in caso di opposizione, la nuova legge prevede che qualora il titolare della domanda non presenti le sue osservazioni per replicare all’opposizione, la domanda verrà ritenuta ritirata (la stessa disposizione si applica alle opposizioni alle domande di modelli di utilità, disegni e marchi).