

Newsletter Giugno 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.

Quanto è “potente” il tuo marchio?

MARCHIO RINOMATO
MARCHIO FORTE
MARCHIO DEBOLE
MARCHIO DESCRITTIVO



Chi si accinge a depositare un marchio, non sempre è consapevole del fatto che, un certo gradiente di capacità distintiva è necessario affinché il segno sia effettivamente registrabile (spesso si assiste, infatti, alla richiesta di depositare segni fortemente descrittivi e poco individualizzanti). Ancor più rara è la percezione della forza distintiva del segno prescelto e della sua potenziale capacità di impedire a terzi di avvalersi di segni simili.

In un certo senso, il gradiente di distintività può, infatti, essere misurato in base ad una scala che muove dal “marchio descrittivo” totalmente privo di capacità distintiva e non idoneo alla registrazione (si pensi, ad esempio, alla parola “auto” scelta per contraddistinguere un’automobile), fino al gradino più alto del c.d. “marchio rinomato” (si pensi a “Nike”). Nel mezzo si collocano poi i “marchi deboli” e i “marchi forti”.

Alcune recenti decisioni possono aiutare a cogliere il senso di queste espressioni.

Come accennato poc’anzi, sul gradino più basso della scala della distintività si collocano i segni del tutto incapaci di individuare una specifica fonte di origine dei prodotti o servizi che tali segni dovrebbero essere chiamati a identificare. La mancanza di capacità distintiva si qualifica, infatti, quale “impedimento assoluto” alla registrazione. Si tratta, quindi, di marchi che, in realtà, non possono nemmeno essere definiti tali.

Una recente decisione dell’EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*) relativa al marchio dell’Unione europea “O Bag” può aiutare a meglio comprendere le

implicanze giuridiche di una scelta non ottimale in termini di distintività.

Il marchio “O Bag” è stato, infatti, depositato nelle classi 9 e 35 per prodotti appartenenti alla categoria “custodie” e servizi riconducibili, genericamente, alla “vendita di borse e custodie”¹. Il deposito è stato tuttavia rifiutato dall’esaminatore e il rifiuto è stato altresì confermato dalla Commissione Ricorsi con decisione del 10/5/2016 R947/2015-5.

L’EUIPO ha pertanto ritenuto il termine “O Bag” meramente descrittivo della categoria di prodotti e servizi riconducibili al concetto di “contenitore”.

La Commissione ha anche specificato che la parte figurativa del marchio o meglio, il carattere tipografico utilizzato per l’espressione “O Bag” non sarebbe idoneo a “conferire carattere distintivo al lemma ‘bag’ poiché (...) è quasi standard e il mero uso del corsivo non può ritenersi sufficiente a dotare la componente ‘bag’ di un particolare impatto visivo”.

Appare quindi evidente che, nella nostra scala immaginaria, il primo gradino che i marchi devono salire per essere validamente registrabili è quello destinato al “marchio debole”, ovvero, quella tipologia di segno dotato di una certa capacità distintiva, seppur minima.

In questo senso, un caso recentemente deciso dalla Cassazione (17/5/2016 n. 10078) consente di fornire un esempio di “marchio debole”. In questo caso i marchi sottoposti all’esame dei giudici erano “*Lovable Mimesis*” e “*Mimetic Papillion*”.

Il primo è stato ritenuto debole poiché la locuzione “*Mimesis*” è, ad avviso della Cassazione, meramente evocativa delle caratteristiche del prodotto costituito da capi aderenti alla pelle e invisibili sotto gli abiti.

In poche parole, l’elemento individualizzante del marchio è, secondo i giudici, rappresentato dalla parola “*Lovable*”, anch’essa parte del marchio complesso “*Lovable Mimesis*”. Il fatto che il marchio successivo “*Mimetic Papillion*” (anch’esso complesso) fosse costituito dalla parola “*Papillion*” ritenuta dalla Cassazione individualizzante (poiché non concettualmente legata al prodotto), ha consentito ai giudici di escludere la confondibilità con il segno “*Lovable Mimesis*”.

La Cassazione ha inoltre osservato che il segno “*Mimesis*” (così come la parola *Mimetic*) è parte debole del marchio complesso “*Lovable Mimesis*”. Per questo motivo, anche una lieve differenziazione sarebbe sufficiente per escludere la confusione. Nel caso di specie, come già anticipato, le differenze contenute nell’espressione “*Mimetic Papillion*” sono quindi state ritenute sufficienti per escludere l’illecito.

¹ L’elenco dei prodotti e servizi effettivamente rivendicati comprendeva:

Classe 9: Custodie per fotocamere; Custodie per DVD; Custodie per telefoni cellulari; Custodie per computer; Borse per lo sport adatte [sagomate] a contenere caschi protettivi; custodie per tablet; custodie per telefoni cellulari; custodie per computer portatili.

Classe 35: Servizi di vendita all’ingrosso, servizi di vendita al dettaglio e servizi di vendita via siti web di articoli di pelletteria, borse e loro parti, cartelle, portadocumenti, portafogli, portamonete, zaini, sacchi, astucci per chiavi, portachiavi, bauli, valigie, custodie per tablet, custodie per telefoni cellulari, custodie per computer portatili.

Come intuibile dalla decisione appena commentata, il gradino successivo nella nostra scala immaginaria della distintività è pertanto occupato dai “marchi forti” (come “Lovable” e “Papillon”), ovvero da quella tipologia di segni non concettualmente legati ai prodotti o servizi rivendicati e tutelabili anche rispetto ai segni che presentino lievi differenze.

Rimane quindi da chiedersi quale sia tipologia di marchi capaci di accedere all’Olimpo, ovvero il gradino più alto della nostra scala.

Questo posto è riservato a pochissimi marchi definiti “rinomati” o “celebri”. Si tratta di una categoria di segni non assimilabili a quelli precedenti perché godono di una tutela rafforzata che si estende nei confronti di segni di terzi successivamente utilizzati per contraddistinguere prodotti o servizi non solo affini, ma anche merceologicamente distanti (c.d. tutela ultramerceologica). Per esempio, si pensi alla tutela di cui può godere un marchio come *Cola Cola* che può essere azionato non solo nei confronti di chi faccia uso di segni simili per contraddistinguere bevande, ma è altresì azionabile nei confronti di usi per prodotti molto diversi, ad esempio uno shampoo.

Il legislatore ha, infatti, messo a disposizione dei titolari di marchi rinomati uno strumento che non si limita a preservare il segno dal mero rischio di confusione, ma si spinge ben oltre poiché diretto a tutelare gli investimenti effettuati in termini pubblicitari e di comunicazione.

Anche in questo caso possiamo far capo a una recente decisione del Tribunale di Firenze che ha affrontato il tema (Trib. Firenze 26/4/2016 n. 1607) dovendo decidere, tra le altre cose, se il marchio “*Solaia*” appartenente a una società attiva nel settore vinicolo potesse rientrare nella categoria dei marchi rinomati e quindi accedere alla tutela ultramerceologica. Il Tribunale ha tuttavia negato questa tutela poiché le prove fornite dal titolare (uso prolungato nel tempo, nome segnalato nelle pubblicazioni di settore, fatturato, ecc...) non sono state ritenute sufficienti. D’altronde si tratta di una tutela riservata a pochissimi marchi (si pensi a *Coca Cola* o *Nike*) che spesso sono utilizzati da terzi al solo fine di trarne indebito vantaggio o comunque con modalità tali da pregiudicarne la reputazione.

In conclusione, è evidente chi si accinge a depositare un marchio, dovrebbe sempre porsi come obiettivo quello di adottare un segno che possa aspirare a collocarsi sul gradino più alto o, quantomeno, sul penultimo.

Il TUB ormai prossimo a prendere forma



Come ormai noto, con l’adesione di 25 Stati dell’Unione Europea, è stata approvata la costituzione di una Corte sovranazionale che avrà competenza esclusiva in merito alla violazione alla validità dei brevetti europei e dei brevetti europei con effetto unitario.

Recentemente è stato aperto il bando (con scadenza fissata al 4 luglio 2016) per la nomina dei giudici togati e di giudici tecnici. I giudici andranno a ricoprire cariche previste presso la Corte di Primo Grado², nonché presso la Corte di Appello avente sede in Lussemburgo.

L’inizio delle attività del TUB è previsto per il 2017.

² il Tribunale che avrà una divisione centrale a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra. A questi si aggiungeranno ulteriori divisioni regionali e locali presso gli Stati membri contraenti.

In merito alla posizione dell’Italia, si ricorda che, a fine aprile, è stato approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo (*Unified Patent Court Agreement*) che istituisce questo importante organo sovranazionale.

Si ritiene che con la ratifica dell’accordo si assisterà a un rafforzamento della lotta alla contraffazione di prodotti introdotti nel mercato UE in violazione delle privative brevettuali. Inoltre, ci si attende che l’Italia possa così disporre di una divisione locale del TUB.

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.

India



Il 16 maggio 2016 è entrata in vigore la riforma della legge brevetti, ovvero *The Indian Government’s (Amendments) Rules 2016*. Di seguito riportiamo le modifiche più rilevanti:

Opzione di esame rapido

È ora possibile scegliere di avvalersi (purché siano soddisfatti determinati requisiti) di una procedura rapida di esame per le *National Phase applications*.

Inoltre, questa via è accessibile anche nel caso in cui, in prima battuta, si sia optato per la via ordinaria.

Grazie alla procedura rapida, è possibile ottenere un primo rapporto (*First Examination Report*) relativo alla domanda presentata entro 115 giorni dal ricevimento della domanda stessa. È poi previsto un termine di 6 mesi per depositare la risposta al FER e un ulteriore termine di 3 mesi per la risposta dell’ufficio in merito alla concessione del brevetto.

L’ufficio può tuttavia fissare un limite alle domande che ogni anno possono essere presentate avvalendosi della procedura di esame rapido.

A questo proposito, il *Patent Office*, con una recente circolare del 14 giugno, ha comunicato che il numero delle domande che potranno essere esaminate con la procedura rapida nell’anno 2016 ammonta a 1.000 unità.

Riduzione dei tempi per correzioni alla domanda

Precedentemente, il termine previsto per apportare correzioni alla domanda nell’ambito della procedura ordinaria di esame era di 12 mesi dall’emissione del rapporto d’esame (FER). Questo termine è ora ridotto a 6 mesi, con possibilità di richiedere una sola estensione di 3 mesi.

Restituzione delle tasse di esame

Il titolare di una domanda può oggi richiedere la restituzione delle tasse di esame qualora la domanda venga ritirata prima della pubblicazione del rapporto di esame (FER).

Le spese possono essere rimborsate fino ad un importo pari al 90% della somma versata.

Scadenza per il deposito della procura

In passato non era previsto un termine di scadenza per il deposito della procura rilasciata a favore del proprio mandatario. Ora il termine previsto è di 3 mesi e, in mancanza di tale documento, la domanda di esame non verrà processata.

Incentivi per le start-up

Sono stati introdotti diversi incentivi per agevolare e promuovere la tutela dei diritti di proprietà industriale. Gli incentivi prevedono la riduzione delle tasse di deposito e di quelle di opposizione.

In base alle nuove disposizioni possono avvalersi di tali agevolazioni quelle società che:

- sono state costituite da non più di 5 anni;
- il cui fatturato non supera i 3.850 dollari per anno fiscale e
- siano operative in settori rivolti all'innovazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti o servizi in cui l'aspetto tecnologico o la proprietà intellettuale costituiscono pilastri fondamentali.

Egitto



Per le aziende che esportano i loro prodotti in Egitto è utile sapere che il Ministero dell'Industria egiziano ha recentemente emanato il decreto 43/2016 che ha modificato la normativa volta a individuare le società autorizzate ad esportare i loro prodotti in Egitto.

In particolare, la recente normativa prevede che tali società siano titolari di marchi in Egitto e/o in qualsiasi altro paese aderente alla *General Organization for Export and Import Control* (GOEIC).

Per ottenere l'inserimento nella lista delle società autorizzate all'esportazione dei prodotti verso l'Egitto, il richiedente dovrà presentare una serie di documenti elencati nel decreto tra i quali, per l'appunto, il certificato di registrazione di marchio in Egitto o in uno degli altri paesi elencati nel decreto stesso.

È quindi importante che le imprese interessate abbiano cura di verificare di disporre dei titoli necessari.

Cina



Come noto ai più, la Cina è un paese in cui i casi di contraffazione brevettuale sono piuttosto numerosi. Quali, dunque, le strade per difendersi?

Allo stato attuale le due strade percorribili sono quella amministrativa e quella giudiziale. La prima prevede che ci si rivolga all'organismo locale responsabile per gli aspetti amministrativi collegati al

deposito e rilascio del brevetto, mentre la seconda, ovviamente conduce all'avvio di un vero e proprio procedimento giudiziale. Le due vie hanno fino ad oggi convissuto una di fianco all'altra con le rispettive differenze: la via amministrativa non prevede la condanna al risarcimento dei danni (sebbene possano anche essere imposte, in alcuni casi, delle ingiunzioni volte a ordinare l'interruzione degli atti di contraffazione). La via giudiziale consente, invece, di ottenere anche il risarcimento dei danni.

Recentemente si è tuttavia acceso un dibattito in merito all'opportunità di mantenere queste due strade alternative. In particolare, ci si chiede se sia opportuno eliminare una delle due opzioni attualmente disponibili, limitando quindi la difesa allo strumento giudiziale (come avviene nella maggior parte dei paesi) oppure al solo strumento amministrativo. La via giudiziale è quella, come si può ben immaginare, caldeggiata dall'autorità giudiziaria (China's Supreme People's Court).

Tuttavia, per il momento parrebbe che l'unica bozza di legge in circolazione sia, in realtà, quella presentata dall'ufficio amministrativo preposto al rilascio dei brevetti, ovvero lo *State Intellectual Property office* (SIPO).

Contrariamente a quanto sostenuto dai vertici della giustizia cinese, il SIPO ritiene che dovrebbero essere rafforzati i poteri assegnati agli organi amministrativi chiamati a gestire le controversie legate alla contraffazione anche e soprattutto per sostenere le imprese nella raccolta delle prove necessarie a documentare l'avvenuta contraffazione.

I motivi a sostegno di questa tesi sarebbero correlati alla difficoltà per le imprese di recuperare le prove necessarie a sostegno di un procedimento civile, la lunghezza dei processi e i costi elevati,

La bozza della nuova legge ha tuttavia ricevuto molte critiche e ci si aspetta quindi un lungo dibattito sul tema. Anche per questa ragione, per il momento, le fonti locali riferiscono di non poter ancora indicare, con ragionevole certezza se, in un ormai prossimo futuro, verrà preferita l'una o l'altra via.

E per concludere, parliamo un po' di noi...Interpatent ha partecipato all'importante convegno INTA

Il nostro studio ha preso recentemente parte all'importante convegno annuale organizzato dall'*International Trademark Association* (INTA).



Association (INTA).

La Dott.ssa Maria Cristina Goicoechea si è, infatti, recata ad Orlando (luogo prescelto per il convegno 2016) dal 21 al 25 maggio per la 139ma edizione dell'evento, prendendo così parte ai

numerosi eventi formativi e agli incontri professionali che caratterizzano questa manifestazione.

L'INTA è un'associazione internazionale che riunisce titolari di marchi e professionisti che operano nel settore delle proprietà intellettuali e provenienti da ben 190 paesi differenti.