

Newsletter Dicembre 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.

Decadenza di un marchio tridimensionale



Con la recente sentenza del 1/12/2016 (causa C-642/15), la Corte di Giustizia si è pronunciata su di un caso inerente la decadenza per non uso di un

marchio tridimensionale.

Nel caso di specie, la forma depositata nel 2004 a titolo di marchio era quella di un forno, qui di seguito rappresentato



Nel 2012 il marchio in questione veniva attaccato con un'azione di decadenza per non uso dal Sig. Klement. Il principale argomento di contestazione atteneva l'uso del marchio tridimensionale effettuato in combinazione con l'elemento denominativo "Bullerjan".

Le ragioni addotte dal Sig. Klement sono state respinte dall'EUIPO in prima battuta e poi, successivamente, dal Tribunale di prima istanza. Di fronte alla Corte di Giustizia il Sig. Klement ha invece trovato soddisfazione. Al di là delle specifiche argomentazioni

sollevate (per lo più volte a porre in evidenza le contraddizioni in cui sarebbero incorsi gli enti giudicanti e lo snaturamento delle prove esaminate), in questa sede ci soffermeremo solo sullo "snodo" dell'interpretazione fornita dalla Corte in merito all'art. 15 del Regolamento sul marchio comunitario 207/2009 che prevede:

"1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.

2. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare".¹

La Corte di Giustizia ha, in particolare, contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la forma del forno fosse inusuale (quasi più simile ad un motore di aereo piuttosto che a una stufa) e altamente distintiva. Al tempo stesso, la Corte ha tuttavia riscontrato come la forma esaminata fosse anche dotata di un aspetto funzionale, nonché la larga diffusione di prodotti simili sul mercato. La Corte ha inoltre ritenuto che, per la corretta applicazione dell'art. 15, è necessario in prima battuta stabilire il grado di distintività del marchio e, successivamente, valutare l'impatto di altri elementi del segno sulla distintività stessa. In questo senso, si legge nella sentenza *"che la forma di uso del marchio in questione deve essere valutata rispetto al carattere distintivo di esso, per vedere se questo carattere distintivo è alterato"*. Ritenendo che sul punto il Tribunale non avesse chiarito quale fosse il grado di distintività del marchio esaminato, la Corte di Giustizia ha quindi rinviato nuovamente il caso al Tribunale affinché chiarisca perché la forma verrebbe percepita dai consumatori come indicatore di origine e non solo come

¹ Per completezza, si precisa che l'articolo citato, applicabile al caso esaminato dalla Corte di Giustizia, è stato modificato recentemente dal Reg. 2015/2024.

elemento funzionale, anche a fronte dell'esistenza di forme simili sul mercato.

Testo Unico Vino



Buone notizie per chi opera nel settore vinicolo: è finalmente stato approvato il Testo Unico sul Vino (“Testo Unico”).²

Tenuto conto della grande frammentazione normativa che da sempre ha caratterizzato questo settore, il Testo Unico non può che essere accolto con favore.

Va però fin da subito precisato che, a onor del vero, l'espressione “testo unico” può apparire un po' altisonante. E, in effetti, il nome corretto del testo è “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*”. Si tratta in effetti di un testo volto a riunire le principali norme italiane vigenti relative alla coltivazione delle viti e produzione e commercializzazione del vino. La materia continua, tuttavia, ad essere regolata anche dalle disposizioni vigenti a livello comunitario³.

Ciò premesso, l'approvazione del Testo Unico rappresenta comunque un passaggio importante per lo snellimento della burocrazia che, da sempre, attanaglia il settore. In questo senso, si è infatti espresso il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina che ha affermato “*finalmente diamo ai produttori di vino una sola legge di riferimento per il settore con 90 articoli che riassume tutta la normativa precedente. Se si pensa che precedentemente il settore era ‘regolato’ da oltre 4 mila pagine di disposizioni normative, la semplificazione e lo snellimento diventano immediatamente evidenti*”. Il ministro ha quindi aggiunto che con il Testo Unico sarà possibile “*(...) contribuire a rafforzare la crescita di settore che già oggi vale di più di 14 miliardi di euro con un export che supera i 5,5 miliardi*”⁴.

Oltre alla semplificazione, il Testo Unico mira, da un lato, ad aumentare la trasparenza delle informazioni a favore del consumatore e, dall'altro, ad agevolare gli operatori del settore che potranno riparare ad irregolarità formali attraverso il c.d. “ravvedimento operoso” che consentirà loro di correggere le inadempienze meno

² Per la piena operatività del testo, sarà però necessario attendere i vari decreti applicativi che, entro 12 mesi dalla pubblicazione, dovranno essere adottati.

³ È quindi necessario ricordare che la disciplina del settore si sviluppa secondo una struttura piramidale e che il vertice è rappresentato dalla OCM Unica.

⁴ Così si legge sul sito <https://www.politicheagricole.it>

⁵ Così si legge sul sito

<http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/11/30/vino-il-testo-unico-e-legge/52088>

⁶ I nuovi commi recitano come segue: “*2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire*

gravi evitando di incorrere in ammende eccessivamente penalizzanti.

Positivi sono anche i commenti del presidente dell'UIV (Unione Italiana Vino) Antonio Rallo “*È la prima regolamentazione certa e completa a livello europeo del comparto*”⁵.

La contraffazione indiretta trova spazio nel Codice di proprietà industriale



Come noto a chi segue l'evoluzione del percorso diretto all'implementazione del c.d. Brevetto Unitario, lo scorso mese l'Italia ha

ratificato l'accordo istitutivo del Tribunale Unitario dei Brevetti (“Accordo”).

Con questo provvedimento, il legislatore ha colto altresì l'opportunità di inserire due nuovi commi nell'art. 66 del Codice di Proprietà Industriale al fine di dare una precisa collocazione normativa a un istituto che, prima di tale modifica, era recepito solo a livello giurisprudenziale⁶. Si tratta della c.d. contraffazione indiretta, (anche indicata con l'espressione anglosassone di *contributory infringement*), ovvero di quella tipologia di atti legati alla fornitura da parte di un terzo al contraffattore di mezzi (non specificamente protetti da brevetto) destinati alla violazione del brevetto stesso⁷.

Per intenderci e procedendo per semplificazioni, potremmo dire che la contraffazione indiretta si verifica:

- 1) Nel caso di produzione e commercializzazione di pezzi di ricambio (non protetti, a loro volta, da brevetto), ma destinati ad operare all'interno di un meccanismo o procedimento brevettato;
- 2) Nel caso di invenzioni di nuovo uso di un composto noto. Se il composto può avere due differenti usi e uno solo è brevettato, allora la fabbricazione e la vendita del composto sono

a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1”.

⁷ Così SENA, *Dir. Inv. Mod.*, 2011, 312.

lecite (poiché potenzialmente destinate all'uso non brevettato) e la contraffazione sussiste solo con riferimento al secondo uso (brevettato) e in capo al solo acquirente che lo utilizzi a tal fine per ragioni commerciali (e non per uso personale).

Per calare queste ipotesi nella realtà industriale, si può avere, ad esempio contraffazione indiretta nel settore meccanico quando vi è fornitura di parti non brevettate di macchine che, nel loro insieme, sono però protette da brevetto.

Analogamente, nel settore chimico la realizzazione e fornitura del c.d. "intermedio" non brevettato, ma utilizzato da terzi per produrre un trovato farmaceutico protetto da brevetto.

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: la registrazione di "marchi celebri"



Si parla spesso di marchi celebri e della tutela rafforzata a loro riservata.

Il principio è comune a molte giurisdizioni, ma il modo in

cui lo stesso trova concreta applicazione può differire, anche significativamente.

In India questo è un tema di grande attualità. La legge marchi indiana ha recepito i criteri previsti dall'art. 6 dell'accordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) per stabilire quando un marchio possa essere considerato celebre. Tuttavia, la legge marchi del 1999 non contempla specifiche disposizioni che stabiliscano come ottenere lo "status" di marchio celebre. Per questa ragione, a partire dal 2003, l'ufficio marchi indiano, sulla base di sentenze emesse nel corso degli anni, ha redatto una lista di marchi celebri. Vi

rientrano, ad esempio, marchi quali: *Honda*, *Philips*, *Omega*, *Carrefour*. Come però facilmente intuibile, non è affatto detto che i contenziosi giudiziari abbiano avuto ad oggetto marchi che ci si aspetterebbe di trovare inclusi nella categoria. Il marchio *Amazon*, per esempio, non è nella lista.

Per questo motivo, è in corso una riforma delle *Trade Mark Rules* volta a consentire ai titolari di marchi di presentare all'Ufficio Registro Marchi una richiesta apposita per riconoscimento di status di marchio celebre.

Tale richiesta andrà corredata da elementi probatori e argomentazioni a supporto dell'istanza. Questo tipo di impostazione sembra però lasciare ampi margini di discrezionalità all'ufficio che potrà così stabilire se un marchio sia più o meno celebre, con tutte le conseguenze che ne derivano.

A ciò si aggiungono costi non indifferenti che, secondo le prime indicazioni, potrebbero aggirarsi anche intorno ai 1.500 \$.

Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel mese di dicembre, ma senza che siano ancora state fornite risposte ai molti dubbi sollevati dagli esperti di settore. Si contesta, infatti:

- la mancanza di chiarezza rispetto ai criteri che verranno adottati dall'Ufficio (dovrebbero essere quelli già stabiliti dalla legge marchi, ma non è chiaro);

- mancanza di coordinamento tra l'esistente lista di marchi celebri e quelle che saranno le decisioni dell'ufficio emesse sulla base delle domande presentate (la lista non avrebbe più valore? O le nuove decisioni dell'ufficio porterebbero ad un'integrazione di quella esistente?);

Vi è poi chi ritiene che i diritti di terzi andrebbero salvaguardati prevedendo, ad esempio, la possibilità di presentare opposizione o osservazioni.

Nell'attesa che questi dubbi trovino risposte, per i titolari di marchi ritenuti "comunemente" celebri è utile tenersi aggiornati sul tema e valutare l'opportunità di presentare l'istanza di riconoscimento.

Slovenia e Lituania più vicine alla ratifica dell'accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti



Nonostante i contraccolpi dovuti alla Brexit, il processo che dovrebbe portare alla costituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti ("TUB") continua a dare segnali di avanzamento.

Da un lato, il recente annuncio del governo britannico di voler proseguire – nonostante la Brexit – il viaggio già intrapreso e la recente ratifica dell'accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti da parte dell'Italia ("Accordo") aggiungono nuovi tasselli al mosaico¹.

In questa direzione si muovono anche Slovenia e Lituania.

In ottobre è infatti entrata in vigore la legge slovena di ratifica dell'Accordo. La Slovenia potrà quindi ora procedere a depositare lo strumento di ratifica al Consiglio dell'Unione Europea.

La Lituania ha invece emanato due leggi volte a ratificare l'Accordo e a costituire la Corte Regionale Baltica². Nel 2014, Estonia, Lituania e Svezia hanno infatti sottoscritto un accordo volto a costituire una divisione regionale del TUB la cui sede sarà a Stoccolma: è tuttavia previsto che, in alcuni casi, le vertenze possano essere decise in Lituania.

Con la recente ratifica dell'Italia sono ormai 12 i paesi ad aver ratificato l'Accordo³ e con la Lituania e la Slovenia saliranno quindi a 14. Se la Germania e il Regno Unito procederanno anch'essi a ratificare l'Accordo, il TUB potrà diventare realtà.⁴

Indonesia: la recente riforma della legge marchi



Con una recente legge emanata a fine ottobre, il Parlamento della repubblica Indonesiana ha approvato una riforma della legge marchi volta ad allineare le disposizioni nazionali con quelle previste dalle convenzioni internazionali.

Tra le novità più importanti segnaliamo:

- l'espressa tutela di marchi non tradizionali (ora la legge marchi contempla espressamente la tutela di marchi sonori, marchi 3D, ologrammi;
- semplificazione e accelerazione della procedura di registrazione;
- possibilità di depositare la richiesta di rinnovo di un marchio fino a 6 mesi dopo la scadenza;
- tutela per le Indicazioni Geografiche;
- possibilità di cedere una domanda di marchio.

Nella nuova legge è stata inoltre introdotta una norma sulla registrazione dei marchi internazionali che consentirà all'Indonesia di adottare il Protocollo di Madrid.

¹ L'Accordo, come diffusamente ripetuto anche nelle nostre precedenti *newsletter*, è volto a creare un Tribunale che avrà giurisdizione su tutti gli Stati contraenti e sarà competente a decidere in via esclusiva sulle vertenze che avranno ad oggetto il Brevetto Unitario.

² L'entrata in vigore di tali leggi è prevista per luglio 2017, ma prima di allora il Parlamento lituano dovrà apportare diverse modifiche all'attuale legge brevetti.

³ I paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.

⁴ Affinché l'Accordo possa entrare in vigore, è obbligatoria la ratifica di Francia, Germania e Regno Unito. La Francia, come sopra accennato, ha già ratificato l'Accordo.