

## Newsletter Febbraio 2017

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.

### Confondibilità tra marchi e prove d'uso; un'interessante pronuncia della Corte di Giustizia



Chi si accinge a depositare un marchio spesso è in dubbio sulla scelta dei prodotti o servizi da rivendicare. Il dubbio aumenta quando si apprende che le classi merceologiche cui far riferimento sono piuttosto numerose e che i costi per il deposito (e le correlate ricerche di anteriorità) aumentano con l'aumentare delle classi scelte per depositare il proprio marchio. Ciò vale soprattutto per chi si accinge a sviluppare una nuova attività e non ha ancora un'idea precisa di come la stessa potrà evolvere. Conviene quindi depositare il proprio marchio in più classi, eventualmente anche per prodotti o servizi diversi da quelli individuati come "primari" per il lancio del proprio business, oppure limitarsi a circoscrivere il deposito "all'essenziale"?

Come facilmente intuibile, una risposta univoca per tutti i casi non esiste poiché i fattori di cui l'aspirante titolare dovrà tener conto sono molteplici. Tra questi, uno di cui tener conto scaturisce da una recente sentenza della Corte di Giustizia e può costituire un utile strumento orientativo per chi si accinge a depositare un nuovo marchio.

Anticipando ciò che si andrà ad approfondire nelle prossime righe, la Corte ha previsto che il titolare di un deposito di marchio europeo per contestare il deposito di un marchio successivo simile o identico da parte di un terzo non dovrà preoccuparsi di fornire prove in merito all'uso del proprio segno affinché venga riscontrato l'illecito da parte del terzo.

Ciò significa che, senza essere obbligato a fornire prova di uso effettivo del marchio, il titolare avrà un certo lasso

di tempo per sviluppare il proprio business, individuare eventuali aree in cui espandere la propria attività (e al tempo stesso difendersi dal deposito o dall'uso da parte di terzi di marchi simili).

Potrebbe per esempio accadere che un piccolo imprenditore che si accinga a depositare un marchio per lanciare una linea di profumi, si trovi, dopo un paio di anni dalla registrazione, nella condizione di poter espandere il proprio business nel settore dell'abbigliamento e magari anche a settori non strettamente affini a quello dei profumi. In tal caso, il deposito avvenuto a suo tempo per più classi di prodotti e servizi si rivelerà un utile strumento: un deterrente per "tenere lontani" potenziali concorrenti anche rispetto alle aree di business inizialmente non contemplate (nel nostro esempio, il campo dell'abbigliamento).

Ma torniamo al caso esaminato dalla Corte di Giustizia. La vicenda ha visto contrapposte, da un lato, un'impresa attiva nel settore bancario/assicurativo e titolare di un marchio europeo figurativo per le classi 36 e 37 ("società A") e, dall'altro lato, una società dedita alla produzione e montaggio di case di legno ("società B") titolare di un marchio figurativo per la classe 19.<sup>1</sup>

La società A, dopo aver vinto il primo grado contro la società B vedeva la sentenza ribaltata in sede di appello. Il giudice di seconde cure ritenne infatti che i marchi fossero sì simili, ma che ai fini del giudizio si dovesse tener conto non della loro registrazione formale ma, piuttosto, del modo in cui gli stessi fossero utilizzati nelle attività realmente intraprese dalle parti e che, per questa ragione, non vi fosse nel caso di specie alcun rischio di confusione.

La Corte di Giustizia (sentenza del 21/12/2016, C-654/15), al contrario, ha stabilito che le norme che regolano il deposito e l'uso del marchio europeo devono essere interpretate nel senso che "nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un Marchio Europeo, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi". Tenendo conto di questo orientamento, chi si appresta a depositare un marchio, qualora in dubbio tra la scelta di limitare il proprio deposito di marchio ai prodotti o servizi di certa e immediata commercializzazione, oppure quella di allargare il deposito a più classi in vista

*registrazione per "Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici"*.

<sup>1</sup> In particolare, la società A risultava titolare in classe 36 di un marchio registrato per "l'attività di agente immobiliare, di stima di beni immobili, di locazione di appartamenti e di locali ad uso ufficio, unitamente all'amministrazione di immobili", nonché, per la classe 37 "costruzione di edifici, riparazioni e manutenzione, unitamente a servizi di installazione. La società B era invece titolare di una

di una possibile espansione futura del proprio business, avrà una ragione in più per optare per la seconda. Secondo questo orientamento, durante i primi cinque anni dalla registrazione del marchio, i marchi di terzi potenzialmente confondibili con il proprio potranno essere “attaccati” senza la preoccupazione di dover dimostrare l’uso effettivo del segno per vedere riconosciuta la confondibilità.

### Esame marchi UE: sono entrate in vigore le nuove “direttive” dell’EUIPO



Dal primo febbraio 2017 è entrata in vigore una nuova versione delle direttive in tema di esame di marchi UE.

Sebbene non si tratti di disposizioni normative vincolanti, queste direttive costituiscono un importante strumento orientativo per chi si accinge a depositare un marchio europeo poiché elaborate sulla base dei casi più frequenti esaminati dall’EUIPO. Le disposizioni sono consultabili sul sito dell’EUIPO e di seguito ne segnaliamo alcune tra le più rilevanti:

- Se l’opposizione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’EUIPO, ma non quella del procedimento, l’opponente avrà a disposizione un mese, oltre il termine per l’opposizione, per depositare la traduzione dell’atto. Nel caso in cui invece la lingua utilizzata per depositare l’atto di opposizione non sia tra quelle ufficiali dell’EUIPO, la traduzione dovrà essere depositata entro il termine previsto per il deposito dell’opposizione;
- In caso di deposito di marchio tridimensionale la domanda di deposito può contenere fino a 6 prospettive. Se il numero è superiore, l’EUIPO rileverà l’irregolarità;
- Si ribadisce che l’assenza di carattere distintivo anche in un solo Stato dell’Unione Europea può bastare per rifiutare la registrazione. Analogamente, la prova del c.d. *secondary meaning* dovrà essere fornita per tutto il territorio dell’Unione Europea. Poiché tuttavia può risultare difficile fornire la prova di acquisizione di carattere distintivo in ogni Stato dell’Unione Europea, si prevede che l’ufficio possa esaminare le prove fornite (eventualmente anche solo per una parte del territorio), esaminandole nel loro complesso e procedendo per deduzioni;
- Nel caso in cui l’opposizione sia diretta solo contro una parte di prodotti o servizi, ma non vi sia chiarezza rispetto a quali siano effettivamente, l’ufficio riterrà che l’opposizione sia stata presentata contro tutti i prodotti e servizi oggetto del deposito;
- Nel caso in cui, invece, a non essere chiari siano i prodotti o servizi rivendicati dal marchio anteriore ciò non dovrà comportare una valutazione dell’ufficio a favore della sussistenza di

confondibilità con i prodotti o servizi del marchio opposto.

### Brevetto unitario: le attività del Comitato preparatorio continuano



Sebbene la strada per l’implementazione del Brevetto Unitario presenti notevoli incertezze causate soprattutto dall’evento Brexit, il Comitato Preparatorio del Tribunale per i brevetti a effetto unitario, attraverso il sito <https://www.unified-patent-court.org/news>, ha comunicato che le attività di studio continuano e che gli addetti ai lavori si attendono che il Tribunale Unificato dei brevetti (“TUB”) sarà operativo a partire da Dicembre 2017.

Il calendario lavori è tuttavia ancora suscettibile di modifiche, anche sostanziali. Affinché il progetto diventi operativo è infatti necessaria anche la ratifica dell’Accordo TUB da parte della Germania, della Francia e della Gran Bretagna (per ora ha provveduto solo la Francia) con l’aggiunta di altri 10 Stati dell’Unione Europea

Il Brevetto Unitario avrà validità in tutti gli Stati dell’UE che partecipano all’Accordo (ovvero 26, considerando per ora inclusa anche la Gran Bretagna. Spagna e Croazia non avendo infatti aderito).

### Agevolazioni dalla Regione Toscana per Micro, Piccole e Medie Imprese



La regione Toscana ha messo a disposizione di Micro, Piccole e medie Imprese individuate dal bando “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione” forme di agevolazione finanziaria volte a sostenere l’innovazione. Le imprese interessate potranno utilizzare le risorse messe a disposizione per abbattere spese correlate anche alla valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale. Ad esempio, le imprese che soddisferanno i requisiti previsti dal bando potranno ottenere agevolazioni per sostenere spese relative ad attività quali: analisi e studi brevettuali, procedure di brevettazione, consulenza legale e altre. Tra i requisiti necessari per accedere al bando si segnala che dovrà trattarsi di soggetti che esercitino un’attività economica rientrante nella categoria del manifatturiero (artigianato, industria, cooperazione) o operanti nel settore del turismo, commercio e attività terziarie. I progetti finanziabili dovranno inoltre riguardare attività di innovazione relative alle seguenti priorità tecnologiche:

- ict e fotonica
- fabbrica intelligente
- chimica e nanotecnologia

Per accedere al bando le imprese dovranno inoltre avere una sede o unità locale destinataria del progetto nella regione Toscana.

Per maggiori approfondimenti sui dettagli del bando si rinvia al sito <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-a>. precisando che le domande di aiuto potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.

## 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 avvicinano 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.*

### Turchia: una nuova legge a tutela dei diritti IP



Dal 10 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova legge IP n. 6769 e, a detta di chi opera direttamente sul territorio, si tratta di un assetto normativo che apporta importanti

novità che impattano positivamente anche sugli stranieri interessati a depositare i propri marchi in Turchia. Di seguito, alcune tra le novità più importanti:

- è ora possibile depositare marchi di colore, marchi sonori, marchi tridimensionali e di movimento;
- è previsto espressamente per legge il diritto del titolare di un marchio di impedire l'uso da parte di un terzo dello stesso segno o di un segno simile a titolo di denominazione sociale, *keyword*, *domain name*. L'azione potrà essere promossa avanti alle corti specializzate in IP così come avviene per i diritti IP "tradizionali";
- l'Ufficio Marchi e Brevetti potrà invitare le parti coinvolte in una procedura di opposizione o in fase di ricorso a tentare il raggiungimento di una soluzione amichevole e, nel caso in cui l'accordo non fosse raggiunto, la documentazione relativa all'opposizione o al ricorso dovrà espressamente dare atto del mancato raggiungimento dell'accordo;
- le azioni di decadenza per non uso saranno, a partire dal 10 gennaio 2024, gestite direttamente dall'Ufficio Marchi e Brevetti e non più dalle corti specializzate in IP;
- E' ora possibile presentare all'Ufficio Marchi e Brevetti le c.d. "*Letter of Consent*", ovvero un documento con il quale il titolare di un marchio anteriore può espressamente autorizzare il deposito di un marchio successivo (teoricamente in conflitto con il proprio). Ciò potrà avvenire durante l'intera fase del deposito oppure anche dopo l'emissione di un rifiuto provvisorio della

domanda basato sull'esistenza di un marchio anteriore confondibile (diventa quindi ancor più importante la fase della ricerca di anteriorità);

- in caso di opposizione, il titolare del marchio opposto potrà richiedere prove d'uso all'opponente nel caso in cui il marchio azionato sia stato registrato da più di cinque anni. Se le prove non saranno fornite, l'opposizione sarà respinta (ma il marchio azionato non sarà automaticamente cancellato per non uso).

### I brevetti europei sbarcano in Cambogia



Nell'ottica di innovare e modernizzare il sistema di protezione dei diritti di proprietà industriale, la Cambogia ha recentemente sottoscritto un

accordo con l'EPO (*European Patent Office*) volto al riconoscimento dei brevetti europei all'interno dei propri confini.

Come noto, i brevetti anche se depositati attraverso sistemi di stampa internazionale (ciò che accade grazie al cd *Patent Cooperation Treaty*) hanno validità limitata ai confini nazionali. Tuttavia, grazie all'adesione della Cambogia al *Patent Cooperation Treaty*, questo paese diverrà il primo dell'area asiatica a riconoscere validità al Brevetto Europeo.

Questa novità è stata salutata come un segnale importante dalle autorità cambogiane e dal Presidente dell'EPO Benoit Battistelli. Le prime hanno infatti affermato che, grazie a questo accordo, gli investitori stranieri, forti del riconoscimento dei loro brevetti europei sul territorio, saranno più propensi ad investire risorse nel paese. Sul fronte europeo, il Presidente Battistelli ha sottolineato come grazie a questo accordo sarà possibile, attraverso un unico deposito, ottenere protezione brevettuale in 43 paesi europei e non europei raggiungendo un mercato pari a più di 650 milioni di abitanti.

### Alcune delle novità della nuova Legge Brevetti spagnola.



La nuova legge 24/2015 di 24 luglio 2015, che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile 2017, sostituisce la precedente del 1986.

La novità più rilevante di questa normativa è il nuovo sistema di concessione dei brevetti, che garantisce maggiormente i titolari di questi diritti. Fino ad oggi, oltre ad un primo esame di carattere formale della domanda, veniva emesso il cosiddetto "*Informe sobre el Estado de la Técnica*" (IET), che conteneva tutti i documenti anteriori esistenti a livello mondiale che avrebbero potuto costituire un ostacolo alla registrazione del brevetto. Una volta ricevuto l'esito di tale rapporto, stava al richiedente domandare o meno all'Ufficio Brevetti l'esame dei requisiti di brevettabilità. Pertanto, poteva accadere che un trovato che avesse avuto un IET sfavorevole e non sottoposto alla verifica dei requisiti di brevettabilità (perché non richiesta), potesse comunque giungere a



brevettazione. Va da sé che, in tal caso, il brevetto rilasciato rischiava di essere facilmente cancellato a seguito di azione di nullità promossa avanti ai tribunali. Con la nuova legge, l'esame delle condizioni di brevettabilità (novità e attività inventiva) diventa obbligatorio e deve essere richiesto entro il termine di tre mesi dopo aver ricevuto l'IET dall'Esaminatore, accompagnato dalla sua opinione scritta.

In tal modo, vi è ovviamente maggior garanzia sull'effettiva sussistenza dei requisiti di validità dei brevetti rilasciati. Inoltre, poiché tale disamina deve avvenire entro l'anno dalla data di deposito, il richiedente potrà valutare se estendere o meno la protezione del brevetto ad altri Paesi confidando sulla maggiore probabilità che vengano concessi anche all'estero.

Tra le novità introdotte dalla riforma, segnaliamo anche le modifiche introdotte alla procedura di opposizione. L'opposizione non dovrà più necessariamente essere promossa prima della concessione del brevetto, ma potrà essere presentata fino a sei mesi a decorrere dalla data di concessione del titolo (in modo analogo a quanto accade con i brevetti europei).

Inoltre, è ora prevista la possibilità per il titolare di limitare il brevetto modificando parzialmente il contenuto di una rivendicazione. È anche stata introdotta la possibilità di richiedere in qualsiasi momento all'Ufficio Brevetti (e per tutta la durata del titolo) la limitazione o la revoca del brevetto, con effetti retroattivi.

Un'altra novità rilevante impatta sui modelli d'utilità. Dal 1° aprile i modelli potranno infatti essere rilasciati non solo a tutela dei prodotti ma anche delle composizioni e sostanze chimiche (ad eccezione della materia biologica e delle composizioni farmaceutiche). Diventa tuttavia più stringente il requisito della novità: non sarà più sufficiente la c.d. "novità relativa" (che teneva conto dei titoli precedenti esistenti in Spagna) ma sarà necessaria la "novità assoluta" (in cui vengono presi in considerazione le anteriorità a livello mondiale),

analogamente a quanto avviene per i brevetti. È inoltre stata introdotta la possibilità di chiedere l'IET anche per i modelli d'utilità. Qualora richiesto, l'IET sarà ricevuto dal titolare corredato dall'opinione scritta dell'Esaminatore e ciò avverrà entro il periodo previsto per poter eventualmente estendere la protezione del modello in altri Paesi.

Le novità introdotte dalla legge perseguono l'obiettivo di rendere la normativa più coerente ai Trattati Internazionali e, al tempo stesso, di conferire maggior tutela (e quindi valore) ai brevetti nazionali.

### **Singapore: tasse di registrazione più basse a partire dal 1 aprile 2017**



Singapore sta diventando sempre più un paese di grande attrattiva per starts-up in cerca di opportunità.

A rendere ancor più appetibile la scelta di avviare o consolidare la propria presenza su questo mercato vi è la notizia recentemente diramata dall'ufficio di proprietà intellettuale che ha annunciato che, dal primo aprile 2017, le tasse per le ricerche brevettuali e per le domande di marchio verranno ridotte. Inoltre, le tasse per il deposito dei marchi accompagnate da una lista di prodotti e servizi "pre-approvata" verranno ridotte del 30%.

Si segnala anche che se, da un lato, per la prima volta in dieci anni l'ufficio aumenterà le tasse per i rinnovi di marchi e brevetti, al tempo stesso sarà previsto un 50% di sconto sulle tasse di rinnovo dei brevetti per i titolari che decideranno di concedere in licenza i propri titoli brevettuali.

L'Ufficio ha comunicato che la decisione di ridurre le tasse si inserisce nel quadro delle attività intraprese recentemente per incentivare l'innovazione e la protezione dei diritti IP.

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