

Newsletter Febbraio 2019

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 per non uso - alcune novità



Lo scorso 14 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto

legislativo di attuazione della direttiva UE 2015/2436 del 16/12/2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424 recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.

Tale attuazione è da considerarsi un ulteriore passo avanti nel recepimento delle normative comunitarie da parte di tutti gli ordinamenti nazionali, ivi compresa l'Italia che allinea ulteriormente il nostro Codice della Proprietà Industriale alla normativa europea vigente.

Tra le varie novità introdotte dal decreto desideriamo attirare la vostra attenzione sulla **modifica relativa all'onere della prova nell'ambito dell'azione di decadenza per mancato uso.**

Brevemente, per comprendere cosa si intenda per decadenza, il Codice della Proprietà Industriale al suo art. 24 ci indica quanto segue:

“A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mandato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”.

Nell'ambito della procedura volta a dimostrare tale assenza d'uso, l'art. 121 CPI al suo comma 1 recita:

“L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”.

In base a tale disposizione, colui che promuove l'azione di decadenza deve dimostrare l'assenza di uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione.

Il recepimento della direttiva di cui vi stiamo dando notizia comporta invece un'inversione dell'onere della prova, che volge ora in capo al titolare del marchio che ha subito l'azione.

Possiamo quindi dire che sarà “onere e onore” del titolare del marchio dimostrare che ne è stato fatto un uso effettivo e serio nei cinque anni di riferimento al fine di preservarne la registrazione. Tenuto conto della suddetta novità, ci preme ancor più ribadire l'importanza di talune attività spettanti in capo al titolare del marchio:

- **Richiedere e ottenere la protezione dei propri marchi nella versione grafica / verbale come effettivamente in uso nell'attività commerciale, verificando con i nostri consulenti la protezione dei vari restyling man mano che intervengono in Italia e laddove se ne faccia un uso effettivo;**
- **Valutare tutte le prove attestanti l'uso dei propri marchi in relazione agli specifici prodotti / servizi protetti, catalogarle e conservarle nel tempo al fine di tutelarsi in caso di qualsivoglia contestazione di terzi per non uso.**

Rendendoci conto dell'importanza e della complessità dell'intero scenario, i nostri consulenti marchi si confermano a vostra completa disposizione per valutare insieme a voi l'attuale assetto del vostro portafoglio marchi in Italia, come anche all'estero, e la miglior tutela e strategia di protezione.

Riforma legislazione spagnola sui marchi d'impresa



Il 14 gennaio 2019, grazie al Regio decreto 23/2018 del 21 dicembre 2018 sono entrate in vigore in Spagna modifiche alla legislazione nazionale sui marchi d'impresa

dettate dalla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015. Tale Direttiva ha come oggetto il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa”. Con questo articolo ci proponiamo di offrire una panoramica delle novità più rilevanti.

Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica

Ciò significa che all'atto della presentazione della domanda il segno che si cerca di registrare semplicemente deve essere idoneo ad essere rappresentato in forma chiara, precisa, durevole e obiettiva utilizzando gli strumenti tecnologici generalmente disponibili. Si tratta di una modifica importante che espande in maniera significativa la definizione stessa di marchio, rendendo possibile l'accettazione di nuovi tipi di marchio d'impresa come i marchi di movimento, i marchi multimediali e i marchi olografici.

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti

La Direttiva specifica espressamente che sono esclusi dalla registrazione, o possono essere dichiarati nulli se registrati, i marchi d'impresa in conflitto con le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche (Dop/Igp); con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (Mtv); con le specialità tradizionali garantite (Stg) e con le varietà vegetali registrate. Un aspetto importante da sottolineare è che da ora in avanti i sopraelencati impedimenti assoluti potranno costituire basi per i titolari di marchi anteriori per presentare opposizioni alla richiesta di registrazione di marchi posteriori, rendendo di fatto tali impedimenti sia assoluti che relativi.

Marchi rinomati

Eliminazione della distinzione tra marchi noti alle persone che appartengono al settore specifico in cui si commercializzano i prodotti o servizi contraddistinti da un certo marchio e i marchi celebri che godono di rinomanza tra il pubblico generale. Si è creata una singola categoria di marchi rinomati che usufruiscono di una tutela “allargata” che trascende i limiti della classificazione merceologica. Ossia, la tutela conferita si estende anche a prodotti o servizi che non sono né identici né affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

Diritti conferiti dal marchio d'impresa

Un altro punto importante è il conferimento al titolare di marchio registrato del diritto di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro di merci contraffatte, a condizione che il titolare possa provare che il suo marchio d'impresa è registrato anche nel Paese di destinazione finale.

Opposizioni: richiesta della prova d'uso del marchio dell'opponente

Una delle novità più rilevanti della riforma riguarda un aspetto della procedura d'opposizione che in Spagna non era ancora armonizzato con il sistema europeo: la richiesta di prova d'uso del marchio dell'opponente. Con la riforma si introduce la possibilità per il titolare del marchio contestato di chiedere all'opponente la prova d'uso del marchio sul quale si fonda l'opposizione. Sono soggetti a tale obbligo solo i marchi che, alla data di deposito della domanda contestata, siano stati registrati da più di cinque anni.

Qualora l'opponente non fosse in grado di fornire le prove idonee a dimostrare tale uso, l'OEPM (Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi) respingerà l'opposizione. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi del marchio, esso si considererà registrato, agli effetti dell'opposizione, unicamente per quella parte dei prodotti o servizi.

Al momento di valutare l'opportunità di presentare un'opposizione in Spagna, bisognerà pertanto essere certi di contare su un marchio che, se registrato da più di cinque anni, sia stato usato dal titolare o da persona da lui autorizzata durante

tale periodo. Il materiale di prova da fornire, nel caso in cui fosse richiesto, può consistere ad esempio in fatture, cataloghi, etichette, partecipazione a fiere o investimenti in pubblicità. Tale materiale dovrà essere in grado di dimostrare un uso sufficiente del marchio, così come registrato, durante i cinque anni di riferimento, nel territorio spagnolo. Per i marchi dell'Unione Europea, l'uso effettivo sarà valutato sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari e, pertanto, sarà necessario valutare, caso per caso, se sussistono le circostanze per ritenere effettivo l'uso pregresso del marchio nel territorio dell'Unione Europea.

Procedure amministrative per la decadenza e nullità dei marchi

Un'altra importante novità della riforma, consiste nella competenza conferita all'OEPM per dichiarare la nullità di un marchio o la sua decadenza per mancato uso, attraverso una procedura di carattere amministrativo che risulterà molto più semplice ed economica rispetto alla via giudiziaria attualmente in vigore.

Al fine di permettere all'Ufficio spagnolo di dotarsi dei mezzi economici ed umani necessari per portare a gestire queste procedure, questo aspetto della riforma entrerà in vigore solo nel gennaio del 2023.

Secondo la normativa spagnola, il marchio può decadere se, entro un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, non è stato oggetto di uso effettivo in Spagna, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Suggeriamo pertanto, nel caso di titolarità di un marchio in Spagna, di verificare che il segno sia attualmente in uso nella forma in cui è stato registrato e, soprattutto, di disporre del materiale necessario per poter dimostrare, nel caso, tale uso. Se avete qualche dubbio al riguardo, i nostri consulenti marchi sono in grado di aiutarvi a valutare se l'uso effettivo corrisponde con quanto prescritto dalla normativa spagnola e se si possono ritenere sufficienti le prove in vostro possesso per dimostrarlo.