

## Newsletter Gennaio 2020

*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.*

### **Competenza giurisdizionale in casi concernenti prodotti contraffatti commercializzati in rete.**

*Per il titolare di un marchio UE si aprono ulteriori possibilità di contrastare la contraffazione on-line, avviando azioni legali in un maggior numero di Stati UE. Secondo la Corte di Giustizia infatti, l'attività di pubblicità e offerta in vendita su Internet di prodotti contraddistinti da un marchio contraffatto, può essere perseguita davanti alle Corti del Paese in cui si trovano i consumatori destinatari di tale attività, nonostante i prodotti ed il server utilizzato si trovino in un altro Stato ed il presunto contraffattore sia stabilito altrove.*



In data 05 settembre 2019 (Caso C-172/18) la Corte di Giustizia è intervenuta a chiarire l'interpretazione dell'art. 97, par. 5 reg CE n. 207/2009 (oggi art. 125 par. 5 del Regolamento CE 2017/1001) riguardante i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale in casi di pubblicità e offerte di vendita in rete che violano i diritti di titolari di marchi dell'Unione europea.

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia ha avuto origine da un'azione per contraffazione di marchio UE presentata dinnanzi all'Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunale della proprietà intellettuale e dell'impresa, del Regno Unito) da AMS Neve, una società britannica specializzata nella produzione e commercializzazione di equipaggiamento audio professionale e licenziataria esclusiva del marchio denominativo "1073", contro Heritage Audio, società domiciliata in Spagna che opera nello stesso settore. Nello specifico, la parte attrice sosteneva che il convenuto pubblicizzava e commercializzava nel Regno Unito attraverso varie piattaforme digitali

apparecchiature audio contraddistinte da un marchio identico a quello usato da AMS Neve.

Con sentenza del 18 ottobre 2016 detto tribunale dichiarava la propria incompetenza per l'azione proposta ritenendo competente ai sensi dell'art. 97, par. 1 reg CE n. 207/2009 il Tribunale dello Stato in cui la Heritage Audio ha il suo domicilio (Spagna). Inoltre nella sentenza si specifica che la competenza dei giudici spagnoli deriva altresì dal paragrafo 5 di detto articolo 97, in forza del quale le azioni per contraffazione possono essere presentate anche dinanzi ai tribunali dello Stato membro sul cui territorio l'atto di contraffazione è stato commesso. L'Intellectual Property and Enterprise Court ha determinato tale luogo come quello ove il convenuto ha preso la decisione di pubblicizzare e vendere le merci contraffatte su internet e ha stabilito e predisposto le misure necessarie per mettere in pratica detta decisione.

AMS Neve ha presentato ricorso contro tale decisione dinnanzi alla Corte di Appello di Inghilterra e Galles. Il Giudice di Appello, al fine di chiarire la corretta interpretazione dell'art. 97, par. 5 reg CE n. 207/2009 ha proposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

*Quando gli atti contestati al convenuto consistono in pubblicità e offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti contraddistinti da un segno identico o simile a un marchio dell'Unione europea senza il consenso del titolare di tale marchio, è necessario considerare come luogo dove è stata commessa l'infrazione il territorio in cui si trovano i consumatori a cui si dirigono tali pubblicità ed offerte di vendita, nonostante il fatto che il convenuto sia stabilito in un altro territorio, che il server della rete elettronica utilizzata si trovi in un altro territorio, o ancora che i prodotti offerti si trovino in un altro territorio.*

La Corte di Giustizia nella sua sentenza ha stabilito che deve intendersi come luogo in cui è avvenuta l'infrazione quello in cui il contenuto commerciale è stato effettivamente reso accessibile ai consumatori e ai professionisti a qui era destinato. La questione se tali pubblicità e offerte di vendita abbiano successivamente dato luogo all'acquisto dei prodotti del convenuto è, invece, irrilevante. Inoltre, la Corte di Giustizia ha espresso che l'interpretazione del tribunale britannico dell'art. 97, par. 5 reg CE n. 207/2009 sarebbe

inappropriata poiché in taluni casi sarebbe difficile se non impossibile per il titolare di un marchio UE conoscere il territorio in cui un contraffattore ha organizzato ed avviato l'attività illecita.

Con questa pronuncia la Corte di Giustizia ha quindi fornito un chiarimento importante su una questione complessa e di particolare interesse per i titolari di diritti di proprietà industriale. Infatti, secondo dati forniti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), il commercio di merci contraffatte e usurpative rappresentava nel 2016 il 3.3% del commercio globale, percentuale in netto incremento rispetto agli anni precedenti. Tale incremento è strettamente connesso all'aumento di piattaforme online che sempre più spesso commercializzano prodotti falsi. Nel 2019 l'Europol e la Guardia di Finanza hanno coordinato un'operazione che ha portato al blocco di 3.300 siti web e di 16.470 profili su vari social network usati per vendere merce contraffatta.

Per ulteriori informazioni sulla contraffazione in internet Vi invitiamo a leggere i seguenti articoli.

<http://www.interpatent.it/wp-content/uploads/2019/04/201904Newsletter.pdf>  
<http://www.interpatent.it/wp-content/uploads/2018/02/201802-Newsletter.pdf>

### **Voucher 3I – investimenti in innovazione da parte delle Start-up innovative.**

*Nuovi incentivi economici destinati alle Start-up innovative che investono nella tutela brevettuale delle proprie invenzioni.*



L'obiettivo del Voucher recentemente introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quello di sostenere gli investimenti delle Start-up innovative nel processo di ottenimento di brevetti e nella valorizzazione degli investimenti in innovazione.

Il Voucher è disponibile per acquisire servizi di consulenza finalizzati al deposito di brevetti e, in particolare:

- servizi di consulenza relativi alla **verifica della brevettabilità dell'invenzione,**

- servizi di consulenza relativi alla **stesura della domanda di brevetto** e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nonché
- servizi di consulenza relativi al **deposito all'estero** di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono previsti voucher da 2.000 euro a 6.000 in funzione del servizio che l'impresa intende acquisire e ciascuna impresa può richiedere il Voucher in relazione a tre diversi brevetti l'anno.

I servizi possono essere erogati esclusivamente da consulenti in proprietà industriale iscritti al proprio Ordine professionale, e da avvocati iscritti al Consiglio Nazionale Forense.

I termini e le modalità Operative per la presentazione delle domande saranno definite con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) del Ministero dello sviluppo economico.

### **Brexit al via dal 31 gennaio 2020**

Dal 1° febbraio prossimo il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Unione Europea ed inizia un periodo di transizione e di negoziati, che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2020.



Vediamo in sintesi alcuni aspetti importanti per i titolari di marchi, design e brevetti e per coloro che hanno intenzione di registrare titoli di proprietà industriale nell'UE in un prossimo futuro.

- La Brexit non produrrà modifiche nel sistema attuale dei **Brevetti Europei**;
- La procedura attuale per i **marchi ed i design** rimarrà inalterata fino al termine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020;
- Per conservare la tutela su **marchi e design** anche dopo la fine del periodo di transizione, sarà necessario disporre di corrispondenti registrazioni nell'UE e nel Regno Unito.

Il suggerimento ai titolari di marchi e design nell'Unione Europea è di definire al più presto con il proprio consulente, in vista del termine del periodo di transizione, la propria strategia di tutela.

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