



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Alina Susan e Luisa Curiale

SME Fund 2023

Contributi al via anche per brevetti e varietà vegetali

Come già anticipato con la nostra newsletter di gennaio 2023, alla quale rimandiamo per maggiori informazioni, anche quest'anno è nuovamente disponibile il fondo per le PMI (SME Fund) che permette di ottenere voucher che danno accesso ad un rimborso parziale delle spese sostenute per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Dal **26 aprile** le imprese potranno fare domanda anche per il **Voucher 3** e per il **Voucher 4** che si andranno ad aggiungere al **Voucher 2** (finanziamento Marchi e Disegni, fino ad un massimo di 1.000 euro) attivo già a partire dallo scorso 23 gennaio 2023.

Il **Voucher 3** finanzia **brevetti nazionali ed europei** fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili, mentre il **Voucher 4** finanzia le **varietà vegetali comunitarie** in misura del 50% della tassa di registrazione online.

Rispetto alle precedenti edizioni, è stata raddoppiata la dotazione finanziaria e l'importo massimo del voucher previsto per i brevetti nonché estesa l'applicabilità non solo ai brevetti nazionali, ma anche a quelli europei. L'altra novità assoluta riguarda l'introduzione della misura anche per le varietà vegetali finora non presenti.

Complessivamente i tre voucher consentiranno dunque alle piccole e medie imprese UE **un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale**. I voucher non sono retroattivi, potranno essere richiesti **fino ad esaurimento della dotazione complessiva** e comunque non oltre l'8 dicembre 2023. Eventuali costi per le attività eseguite prima di ricevere il voucher non potranno essere rimborsati.

La dotazione complessiva per l'anno in corso è pari a **27,1 milioni di euro** (25 milioni per i marchi e disegni, 2 milioni per i brevetti e 100.000 euro per le varietà vegetali).

Si tratta pertanto di una misura a sportello, ovvero le domande vengono accolte sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Considerato l'importante adesione e successo dell'iniziativa nelle edizioni precedenti ed il numero già elevato di domande ricevute a partire da gennaio 2023, consigliamo di non procrastinare la valutazione circa opportunità di avvalersi di questa misura.

Calendario Voucher 3 e 4

Periodo di presentazione delle domande: dal 26/04/2023 al 08/12/2023.

Criteri di ammissibilità

I richiedenti devono essere piccole e medie imprese (PMI) con sede in uno degli Stati membri dell'UE. I beneficiari devono presentare un'autodichiarazione di non aver ricevuto e di non ricevere finanziamenti da altri programmi dell'UE per le stesse attività.

Voucher 3: Brevetti

Fino a **1.500 euro** per beneficiario per:

- le tasse applicate dagli uffici di PI degli Stati membri dell'UE per la registrazione di brevetti nazionali comprese le spese per la ricerca di anteriorità, le tasse di deposito, le tasse per la ricerca e l'esame, le tasse di pubblicazione e concessione;
- le tasse per il deposito e la ricerca di brevetti Europei;
- le PMI che soddisfano i requisiti possono richiedere un rimborso del **75%** per le suddette spese e tasse versate per ottenere la protezione di brevetti nazionali di Stati membri dell'UE e di brevetti Europei;

Voucher 4: Varietà vegetali

Fino a **225 euro** per ogni beneficiario per:

- la tassa di registrazione online delle varietà vegetali a livello europeo;
- le PMI che soddisfano i requisiti possono richiedere un rimborso del **50%** della tassa di registrazione online;

Lo Studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia e per ogni ulteriore informazione utile alla partecipazione ai bandi in oggetto.

Possibile tutela dei marchi costituiti da lettere dell'alfabeto

In una recente decisione il Tribunale dell'Unione Europea (sentenza del 9/11/2022 causa T-610/21) si è pronunciato in merito alla valutazione sia del rischio di confusione tra segni costituiti da una sola lettera dell'alfabeto e marchi complessi (costituiti da elementi verbali e figurativi), sia della capacità distintiva di tali segni.

Di seguito una breve sintesi dei fatti, per poi soffermarci sugli aspetti maggiormente rilevanti della decisione del Tribunale dell'UE.

Nel 2019 la società francese L'Oréal ha depositato all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea No. 018092777



per contraddistinguere nella classe merceologica 3 "preparazioni e trattamenti per capelli; prodotti per la cura dei capelli non per uso medico; preparati per la messa in piega dei capelli".

Il 15 agosto 2019 il Signor Arne-Patrik Heinze ha presentato opposizione alla suddetta domanda di registrazione sulla base del proprio marchio anteriore dell'Unione Europea No. 17676206,



che designava vari prodotti in classe 3, tra cui in particolare "shampoo" e "lozioni per uso cosmetico", nonché prodotti appartenenti ad altre classi.

A sostegno dell'opposizione presentata il Signor Arne-Patrik Heinze invocava l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea, ossia l'esistenza di un rischio di confusione/associazione per il pubblico tra i segni a confronto, a causa della identità/somiglianza degli stessi e della identità/somiglianza dei prodotti che i due marchi proteggono.

L'opposizione è stata respinta dalla divisione opposizione dell'Euipo, che ha ritenuto non sussistere alcun rischio di confusione tra i segni a confronto, ed il Signor Arne-Patrik Heinze ha presentato con successo un ricorso all'Euipo.

La Commissione di Ricorso ha infatti annullato la precedente decisione ed accolto il ricorso, ritenendo probabile che una parte significativa del pubblico di riferimento dell'Unione Europea sarebbe stata indotta a credere che prodotti identici recanti marchi simili provenissero dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

La decisione è stata impugnata dalla L'Oréal davanti al Tribunale dell'Unione Europea.

Quest'ultimo si è soffermato su alcuni importanti principi inerenti i criteri di valutazione del rischio di confusione tra due marchi.

È stato ribadito che tale valutazione deve basarsi, per quanto riguarda i profili di somiglianza visivo, fonetica o concettuale, sull'impressione complessiva prodotta dai segni a confronto, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione una sola componente di un marchio complesso e confrontare la stessa con l'altro marchio, ma deve essere effettuata esaminando ciascuno dei marchi nel loro insieme.

Ciò non esclude tuttavia che l'impressione generale di un marchio complesso prodotta nella memoria del pubblico di riferimento possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più degli elementi che compongono lo stesso.

Ne consegue che **la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla sola base dell'elemento dominante di un marchio solo nel caso in cui tutti gli altri elementi che lo compongono siano trascurabili.** Tale ipotesi potrebbe verificarsi se l'elemento sia idoneo di per sé a dominare l'immagine del marchio che rimane impressa nel ricordo del pubblico di riferimento, cosicché gli altri elementi siano invece marginali nell'impressione complessiva dallo stesso prodotta.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che i marchi a confronto siano simili, in quanto entrambi comprendono una lettera "k" maiuscola, ma che differiscano tra loro, da un lato, per la diversa grafica e stilizzazione della stessa lettera e, dall'altro, per la presenza visibile degli elementi denominativi "k water", contenuti unicamente nel marchio contestato, nonché dei diversi colori delle rispettive componenti verbali (entrambi i segni presentano infatti dei colori).

Rispetto agli elementi denominativi "k water" il Tribunale ha sostenuto che, seppure qualificabili come secondari rispetto alla lettera maiuscola "K" dominante, tuttavia non possono certo essere considerati trascurabili.

Inoltre, le differenze di grafica e stilizzazione delle lettere "k" a confronto sono state ritenute dal Tribunale come chiaramente percepibili visivamente, considerando anche che i segni sono costituiti da elementi molto brevi, che consistono in un'unica lettera e pertanto il pubblico di riferimento avrà maggiore probabilità di rilevarne facilmente le differenze.

Il grado di somiglianza visiva tra i due marchi a confronto è stato pertanto valutato come basso.

Il Tribunale si è altresì soffermato sul carattere distintivo del marchio anteriore ricordando che, secondo la giurisprudenza, **un segno costituito da una sola lettera ha un carattere distintivo di grado minimo o comunque debole, o anche molto debole, quando la lettera non è stilizzata o presenta una stilizzazione lieve o quando gli altri elementi figurativi che compongono il segno non sono distintivi.**

Diversamente, quando un segno è costituito da una lettera che presenta una forte stilizzazione o che è abbinata ad altri elementi figurativi relativamente elaborati, tale segno può vedersi riconosciuto un carattere distintivo normale.

Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, il marchio anteriore abbia un normale carattere distintivo intrinseco, data la sua mancanza di significato in relazione ai prodotti contraddistinti e l'elevato grado di stilizzazione della lettera "k".

Sul rischio di confusione tra i due marchi, è stato osservato come il profilo visivo rivesta particolare importanza, tenuto conto delle modalità di commercializzazione dei prodotti in questione. Questi ultimi infatti vengono generalmente acquistati in modalità self-service e il consumatore ha la possibilità di esaminare visivamente il prodotto stesso.

Pertanto, le differenze evidenziate tra i due segni, in particolare proprio sotto il profilo visivo, non indurranno il pubblico a ritenere i prodotti in questione come provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, ancor più tenendo in conto che trattasi di segni brevi, con un debole grado di somiglianza fonetica e diversi concettualmente.

È interessante osservare come il Tribunale abbia inoltre sottolineato che, **se si riconoscesse l'esistenza di un rischio di confusione tra due segni, l'uno costituito principalmente da un'unica lettera maiuscola fortemente stilizzata e l'altro costituito dalla stessa lettera maiuscola, ma recante una stilizzazione molto diversa ed abbinata ad altri elementi verbali, ciò equivarrebbe a concedere un monopolio su una lettera maiuscola dell'alfabeto per determinati prodotti.**

Già in passato il Tribunale aveva avuto modo di valutare tale rischio, indicando che il fine di un'opposizione basata su un segno costituito da una sola lettera è di impedire la registrazione di un marchio idoneo a creare un rischio di confusione con un marchio anteriore "in particolare a causa della sua somiglianza stilistica". L'opposizione non ha invece lo scopo di impedire la registrazione di un marchio, perché rappresenta la stessa lettera maiuscola, né di impedire la registrazione di tutti gli altri marchi costituiti da tale lettera.

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione emessa dalla Commissione dei Ricorsi che aveva riconosciuto l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi a confronto.

Le argomentazioni del Tribunale dell'UE sono certamente utili e da considerare quando si valuta di proteggere, tramite il deposito di un marchio, un segno costituito da una lettera dell'alfabeto.

I nostri professionisti sono a disposizione per fornire consulenza in merito alle tematiche trattate.

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.



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