



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Eleonora Moreno, Stefano Baldi, Alberto Furno

Il Tribunale Unificato dei Brevetti emette le prime decisioni motivate

Dal suo avvio, il 1° giugno 2023, il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha emesso le sue prime decisioni motivate, molte delle quali sono ordinanze di provvedimenti cautelari.

Sono tre i casi interessanti, sottoposti a tre diverse Divisioni Locali, in cui il titolare del brevetto ha richiesto provvedimenti cautelari.

1. Oerlikon Textile GmbH contro Bhagat Group - le decisioni della Divisione Locale di Milano

A giugno la Oerlikon Textile GmbH & Co. KG ha avviato due procedimenti contro due diversi convenuti che espongono macchine tessili all'ITMA 2023, la più grande fiera internazionale di tecnologia tessile e dell'abbigliamento a Rho, in Italia. Tali procedimenti si basavano sull'accusa che le macchine esposte dai convenuti alla fiera violavano il brevetto europeo EP2145848B1 della Oerlikon.

Il 13 giugno 2023, la Oerlikon, supportata da fotografie delle macchine presumibilmente contraffatte, da manifesti presenti presso gli stand fieristici dei convenuti, da prove video e da un parere tecnico di un esperto in brevetti, ha chiesto un'ordinanza di conservazione delle prove.

La domanda è stata immediatamente trasmessa al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 194 RoP, vista l'"estrema urgenza" della questione, poiché la fiera si sarebbe conclusa il giorno successivo.

L'UPC ha ritenuto che le prove presentate da Oerlikon sostenessero sufficientemente le accuse di violazione e, il 14 giugno 2023, la Divisione Locale di Milano ha accolto le due domande basate sul brevetto di Oerlikon, ordinando la conservazione delle prove ed autorizzando un esperto a recarsi alla fiera per acquisire prove tecniche e commerciali.

L'elevata urgenza del procedimento, dovuta al fatto che una delle domande era stata presentata due giorni prima della fine della fiera, mentre l'altra solo un giorno prima della fine, giustificava una decisione *ex parte*, ossia senza dare ai convenuti l'opportunità di presentare le loro ragioni in udienza, anche alla luce del fatto che i due convenuti non avevano depositato alcuna *protective letter*.

La cosiddetta *protective letter* è una misura preventiva contro potenziali accuse di violazione che permette di spiegare perché il prodotto non viola il brevetto, perché il brevetto non è valido e/o

perché la concessione di un'ingiunzione preliminare sarebbe sproporzionata. Il fine ultimo della *protective letter* è quello di evitare che, nel caso in cui il titolare del brevetto avvii un procedimento cautelare, l'UPC prenda una decisione senza che il convenuto abbia avuto la possibilità di presentare una difesa.

Questo caso dimostra come l'UPC possa agire con estrema rapidità ed è inoltre interessante notare che alla Oerlikon è stato richiesto di pagare la tariffa prescritta, ai sensi della regola 192.5 RoP, successivamente all'ordine di conservazione delle prove (entro il 16 giugno 2023).

2. myStromer AG contro RevoltZycling AG - la decisione della Divisione Locale di Düsseldorf

Sempre nel mese di giugno, il produttore svizzero di biciclette elettriche myStromer AG e il suo concorrente Revolt Zycling AG hanno entrambi esposto le loro biciclette alla Eurobike 2023, una delle fiere ciclistiche più grandi d'Europa. MyStromer ha richiesto un'ingiunzione preliminare contro Revolt Zycling sostenendo che il modo in cui il motore del mozzo di Revolt Zycling era montato nel telaio della bicicletta violava il brevetto europeo di myStromer.

Prima che l'UPC emettesse la sua decisione, Revolt Zycling aveva presentato una *protective letter*. Tuttavia, la Divisione Locale di Düsseldorf ha concesso, poche ore dopo la presentazione della domanda da parte di myStromer, l'ingiunzione preliminare *ex parte* contro Revolt Zycling, senza un'udienza orale.

L'UPC ha assunto un'elevata urgenza poiché la fiera sarebbe terminata tre giorni dopo la data della richiesta. Il giorno in cui è stata emessa la decisione dell'UPC, un ufficiale giudiziario ha confiscato tutte le biciclette di Revolt Zycling oggetto della violazione, lasciando lo stand vuoto.

L'ordinanza fornisce anche le motivazioni per cui la *protective letter* di RevoltZycling era sostanzialmente inefficace.

La *protective letter* di RevoltZycling sosteneva la non violazione affermando che il brevetto di myStromer rivendicava un collegamento diretto tra alcuni elementi del telaio della bicicletta, mentre gli elementi corrispondenti del telaio della bicicletta Revolt erano collegati in modo diverso. Tuttavia, la Divisione Locale non aveva riscontrato nelle rivendicazioni la necessità di questo collegamento diretto. Inoltre, l'ordinanza precisava che la *protective letter* di RevoltZycling non citava alcuna tecnica anteriore rilevante che mettesse in dubbio la validità del brevetto ed il brevetto non era

stato né impugnato davanti all'Ufficio Brevetti Europeo né sottoposto a procedimenti nazionali di nullità.

Questa ingiunzione preliminare, ordinata senza invitare la controparte all'udienza, indica l'importanza di investire tempo sufficiente nella preparazione di qualsiasi *protective letter*.

3. 10x Genomics, Inc contro NanoString Technologies - la decisione della Divisione Locale di Monaco

Nell'ultima parte del contenzioso con NanoString Technologies, Inc., la Divisione locale di Monaco ha concesso a 10x Genomics, Inc. un'ingiunzione preliminare, in tutti i 17 Paesi UPC, per impedire a NanoString di vendere la strumentazione ed i reagenti *CosMx Spatial Molecular Imager* e di fornire i servizi associati a tali prodotti.

Benché 10x Genomics abbia ottenuto con successo l'ingiunzione preliminare, la *protective letter* che la NanoString aveva depositato in precedenza ha permesso a quest'ultima di difendersi contro l'ingiunzione preliminare in udienza.

Questi tre casi suggeriscono una tendenza dell'UPC a pronunciarsi a favore dei titolari dei brevetti e dimostrano come l'UPC sia disposto e in grado di concedere misure preliminari molto rapidamente quando ne vede la necessità.

Pertanto, **diventa sempre più importante adottare misure preventive nei confronti dei propri concorrenti**, da un lato **monitorando** attentamente il deposito di nuove domande di brevetto europee e/o la concessione di nuovi brevetti europei mediante una accurata sorveglianza delle banche dati specializzate, dall'altro **depositando** presso l'UPC, ogniqualvolta sia opportuno o necessario, una ***protective letter* quanto più solida possibile**.

I nostri professionisti sono a Vostra disposizione sia per attivare efficaci servizi di sorveglianza sull'attività dei Vostri concorrenti, sia per supportarVi nella redazione e nel deposito di *protective letters* incisive e persuasive.

È possibile registrare come marchio di impresa il nome di un colore?

Con Decisione dello scorso 11 ottobre 2023, il Tribunale dell'Unione Europea (Caso n. T -516/22) ha stabilito che i seguenti due marchi sono tra loro confondibili:



Ma la parte più rilevante, delle 14 pagine di motivazione, riguarda la conferma di un principio particolarmente utile per le aziende che vorrebbero registrare il **nome di un colore** come marchio di impresa. Il Tribunale, infatti, ci ricorda che, se il nome di un colore non ha un richiamo diretto ed immediato a talune caratteristiche peculiari

del prodotto o del servizio di interesse, allora quel nome potrebbe essere dotato di carattere distintivo e potrebbe quindi essere concesso come un valido marchio di impresa.

Nel caso in esame, il Tribunale ha riconosciuto come il nome "BLUE", depositato dalla Società *O2 Worldwide Limited* nelle classi 9, 35, 42, fosse dotato di carattere distintivo in relazione a prodotti quali, software, supporti informatici (...) e servizi ad essi collegati, e fosse quindi un marchio di impresa valido e in grado di opporsi con successo ad un marchio successivo ritenuto simile ("brightblue"), depositato nel medesimo settore merceologico.

I Giudici hanno inoltre stabilito che, sebbene talvolta i prodotti informatici in questione possano essere stati messi in commercio con il colore blu, questo fatto, da solo, non deve portare al rigetto del marchio per carenza di distintività. Perché non è ragionevole ritenere che il consumatore di riferimento possa considerare il nome di un colore come una caratteristica peculiare e intrinseca del prodotto in questione, solo perché in commercio è possibile trovare supporti informatici anche di colore blu.

Sotto questo profilo la Decisione si colloca in linea con la prassi adottata dall'Ufficio Marchi dell'Unione Europea e, in particolare, con i precedenti del Tribunale UE medesimo. Infatti, nel caso «vita» («vita» è il termine svedese per «bianco»), il Tribunale ha ritenuto che il colore bianco non fosse una «caratteristica inerente» e «intrinseca alla natura» di prodotti quali robot da cucina, pentole elettriche a pressione e utensili per la casa, ma un aspetto puramente accidentale e contingente che eventualmente soltanto alcuni di essi possono possedere e, in ogni caso, senza che vi sia alcun rapporto diretto e immediato con la loro natura. Poiché i prodotti di cui trattasi sono disponibili in una vasta gamma di colori, il mero fatto che essi siano disponibili in bianco, in modo più o meno usuale e tra altri colori, risulta inconferente, in quanto non è «ragionevole», ai sensi della giurisprudenza, prevedere che, per ciò solo, il bianco sia effettivamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come una descrizione di una caratteristica inerente e intrinseca alla natura di tali prodotti.

Pertanto, affinché il nome di un colore venga "bocciato" da parte degli Uffici Marchi occorre che quel colore sia immediatamente e automaticamente associato, da parte del consumatore di riferimento, al prodotto o al servizio che si intende proteggere tramite la domanda di registrazione, o ad una sua caratteristica peculiare.

Alla luce di quanto sopra, se avete intenzione di provare a proteggere il nome di un colore come marchio di impresa, suggeriamo di valutare se detto colore possa essere associato direttamente e immediatamente, dal consumatore di riferimento, al settore di vostro interesse e/o ad una sua specifica caratteristica.

Per esempio, se volete depositare come marchio di impresa il nome GIALLO per limoni o per bibite a base di limone, è possibile che l'Ufficio Marchi di riferimento respinga la richiesta perché, in effetti, il consumatore di riferimento associa immediatamente il colore giallo ai limoni. Allo stesso modo, il nome BLU potrebbe ricevere contestazioni da parte dell'Ufficio in relazione al formaggio, poiché descrive un determinato tipo di formaggio; così come il nome VERDE potrebbe descrivere per esempio un determinato tipo di tè (...).

Il termine «truewhite» (bianchezza autentica) applicato ai diodi emettitori di luce (LED) è stato respinto perché secondo i Giudici del Tribunale non faceva altro che descrivere una caratteristica essenziale di tali prodotti, ossia la loro capacità di riprodurre una luce di un bianco tale da poter essere considerata analoga alla luce naturale. In tale causa, l'espressione «true white» descriveva parimenti una caratteristica inerente e intrinseca alla natura dei prodotti interessati, vale a dire la loro qualità.

Se tuttavia il colore che avete in mente **non** ha un richiamo immediato al prodotto/servizio di interesse, allora si potrebbe valutare il **percorso di registrazione**, anche qualora quel determinato prodotto possa essere commercializzato, tra gli altri, con quel determinato colore.

Nel corso degli anni ci siamo confrontati con casi analoghi, ovvero con richieste di voler registrare marchi composti unicamente dal nome di colori, in svariati settori merceologici, e possiamo testimoniare che, anche in base alla nostra esperienza diretta, **gli Uffici Marchi e i Tribunali, chiamati a decidere circa la possibilità di concedere o meno un marchio composto unicamente dal nome di un colore, adottano i criteri sopra evidenziati.**

Occorre infine ricordare la distinzione tra il deposito di un marchio composto dal nome di un colore e, invece, il marchio composto da un colore. **È infatti possibile registrare come marchio di impresa anche un colore vero e proprio**, ad esempio uno specifico pantone, o una combinazione di colori, **a condizione che il marchio sia dotato di carattere distintivo** e che quindi quel determinato colore o combinazione di colori non rappresenti una caratteristica peculiare e intrinseca del settore di interesse.

In base alla nostra esperienza, per ridurre il rischio di ricevere obiezioni da parte dell'Ufficio Marchi **possiamo suggerire di scegliere l'opzione "combinazione di colori" e di indicare i codici pantone.**

Per la cronaca, la Società O2 Worldwide Limited, che ha vinto l'opposizione in commento e che è titolare del marchio BLUE, ha registrato anche il seguente marchio di colore:



composto da una "sfumatura dal blu scuro" ("CMYK: C97 M97 Y45 K56"), al blu medio ("CMYK: C85 M50 Y6 K2"), al blu chiaro ("CMYK: C46 M9 Y2 K3").

Pertanto, se un determinato colore risulta per la Vostra azienda particolarmente rilevante si potrebbe valutare il deposito combinato sia del nome del colore, sia del colore stesso.

Per ogni chiarimento, siamo a vostra disposizione.

Come tutelare slogan e payoff aziendali?

Recentemente abbiamo avuto il piacere di partecipare, in qualità di relatori, al **convegno** on line dal titolo "**Come tutelare slogan e payoff aziendali?**" - organizzato dalla Camera di Commercio di Torino.

L'occasione è stata utile per ricordare che **uno slogan**, sebbene svolga principalmente una funzione di promozione e di pubblicità, **può essere validamente registrato come marchio di impresa.** La Giurisprudenza europea è molto chiara: il fatto che uno slogan venga visto dal consumatore di riferimento anche, e in alcuni casi principalmente, come uno strumento promozionale non vuol dire che detto slogan non possa anche essere registrato come marchio.

Tuttavia, **non tutti gli slogan riescono a superare il primo e importante scoglio dell'esame dell'Ufficio Marchi di competenza:** in determinate occasioni gli slogan vengono infatti ritenuti privi di **carattere distintivo**, e quindi vengono "bocciati" da parte degli Esaminatori.

Ma allora, quando e come è possibile registrare uno slogan come marchio di impresa?

In questa sede non è possibile ripercorrere tutto il ragionamento svolto in sede di seminario; tuttavia, se qualcuno fosse interessato a ricevere le nostre slides o ad avere maggiori dettagli circa la possibilità di tutelare lo slogan della propria attività commerciale, ci può contattare liberamente.

SAVE THE DATE: in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, il prossimo martedì **23 gennaio 2024** abbiamo in programma un altro convegno on line, dal titolo "**Quando è lecito l'uso dei marchi altrui?**" per tutti i dettagli e per eventuali iscrizioni rimandiamo al sito: <https://www.to.camcom.it/20240123-uso-lecito-marchi-altrui>

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