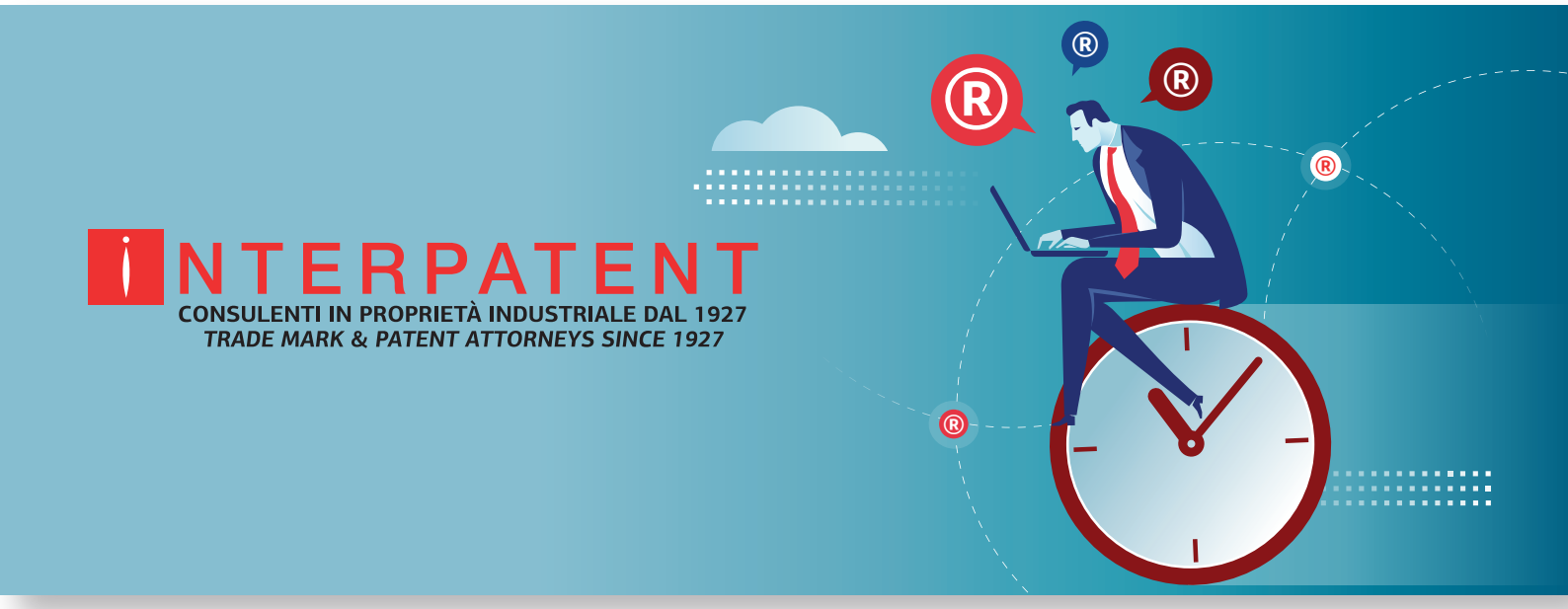

Marchi simili: oltre l'opposizione, nuove vie per la tutela

Cosa succede se ci accorgiamo dell'esistenza di marchi identici o simili al nostro, **tuttavia depositati successivamente**, ma per cui sono scaduti i termini per proporre opposizione?

Sappiamo che, superato l'esame da parte dell'Ufficio, una domanda di marchio viene pubblicata sul Bollettino ufficiale ed – entro tre mesi dalla pubblicazione – i titolari di marchi anteriori identici o simili a quello depositato, possono avanzare una c.d. **opposizione**, richiedendo all'Ufficio di rigettare la domanda di registrazione.

Scaduto questo termine senza che siano state avanzate opposizioni, il marchio perviene a registrazione.

Se non si è attivato un servizio di **sorveglianza**, può darsi che non ci si accorga del nuovo deposito e che quindi decorrano i tre mesi, privando – quindi - il titolare del marchio anteriore della possibilità di contestare la registrazione del marchio successivo identico o simile al proprio.

In questi casi, fino ad un anno fa circa, **in Italia** l'unica soluzione era quella di agire in giudizio davanti al Tribunale competente, il che implicava tempi molto lunghi e costi molto elevati. Per questo motivo, molte aziende si sono trovate costrette a tollerare la compresenza sul mercato di segni simili ai propri per evitare le lungaggini del nostro sistema giudiziario e le parcelle degli avvocati.

Tuttavia, da poco, è possibile contestare la validità di un marchio registrato anche dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a mezzo di una **procedura amministrativa** che – quindi – prevede un decorso più breve e a costi decisamene inferiori.

Se, infatti, si rileva la presenza di un marchio **registrato – e depositato dopo il proprio** – è possibile avanzare una c.d. **azione di nullità** nei confronti dello stesso, sulla base del fatto che trattasi di un segno identico o simile per prodotti e/o servizi identici o affini a quelli per cui il proprio marchio è stato depositato.

Pertanto, nel caso in cui si venga a conoscenza dell'uso da parte di terzi di un simile segno, è possibile verificare se il marchio sia stato depositato e registrato e – salvo quel titolare non abbia anche marchi anteriori al proprio - eventualmente contestare la registrazione a mezzo dell'azione di nullità.

Occorre, però, tener conto di un principio sancito dal nostro codice, ovvero la c.d. **convalidazione**, in base al quale non sarà possibile contestare la registrazione di un marchio altrui quando il titolare del marchio anteriore abbia tollerato, per cinque anni consecutivi ed essendone a conoscenza, l'uso del marchio posteriore registrato uguale o simile, salvo questo sia stato depositato in mala fede. Se, quindi, si viene a conoscenza di un siffatto marchio, il consiglio è quello di agire il prima possibile.

E se il marchio non è usato o non vi è modo di rilevarne l'uso?

Il nostro Studio può condurre delle ricerche mirate al fine di **verificare se siano stati depositati marchi identici o simili posteriormente a quello ricercato**.

Trattasi di **ricerche di somiglianza** che hanno un **preciso time-frame**: dalla data di deposito del Vostro marchio in avanti. In questo modo, si potrà venire a conoscenza di potenziali marchi identici o simili al proprio e, verificata l'esistenza di un rischio di confusione, avanzare un'azione di nullità.

Tali ricerche consistono in una ricognizione dello scenario di quello che vi ha succeduto (e non preceduto), che vi permette di accertarvi di avere il monopolio nel vostro specifico settore con il vostro marchio.

Come anticipato, la possibilità di avanzare azioni di nullità innanzi all'Ufficio Marchi stesso è stata ammessa recentemente in Italia, mentre in Unione Europea ciò era già possibile.

Se di Vostro interesse, i nostri professionisti sono a disposizione per valutare l'opportunità di condurre simili ricerche e le eventuali azioni da intraprendere.

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORN YS SINCE 1927

Liberalizzazione dei nomi a dominio di secondo livello in Turchia

Fino a poco tempo fa, la Turchia permetteva la registrazione dei soli c.d. domini di terzo livello. Ciò significa che non era possibile registrare direttamente il domain name "nome.tr" ma solo nomi a dominio quali ad esempio "nome.com.tr" o "nome.net.tr".

Recentemente l'autorità preposta alla registrazione dei nomi a dominio in Turchia ha dato via alla c.d. liberalizzazione dei nomi a dominio di secondo livello, **permettendo** – cioè – **la registrazione di domain name quali "nome.tr"**.

L'autorità ha altresì disposto che i titolari di nomi a dominio di terzo livello – **registrati prima del 25 agosto 2023** – possono registrare il corrispondente nome a dominio di secondo livello beneficiando del **diritto di priorità**, se tale registrazione avviene **entro il 14 maggio 2024**.

Ciò significa che, se siete titolari di nomi a dominio "nome.com.tr", potete registrare il corrispondente "nome.tr" e far retroagire la validità di tale seconda registrazione alla data di registrazione del primo domain name. Ciò vi consentirebbe altresì di richiedere l'assegnazione di eventuali nomi a dominio "nome.tr" identici e/o simili al vostro domain name o marchio anche se precedenti alla vostra registrazione di secondo livello (purché – però - successivi alla vostra prima registrazione).

Innovazione e vantaggi fiscali: come le PMI possono sfruttare le agevolazioni per la proprietà intellettuale

Le **PMI (Piccole e Medie Imprese)** sono un motore fondamentale per l'economia, la crescita e l'innovazione. Queste imprese, spesso caratterizzate da agilità e creatività, svolgono un ruolo cruciale nel promuovere nuove idee e tecnologie. Se sei un imprenditore o un dirigente di una PMI innovativa, potresti chiederti come **proteggere le tue invenzioni** e garantire che il tuo **lavoro di ricerca e sviluppo sia adeguatamente tutelato**.

I consulenti di Interpatent sono il tuo alleato in questo percorso. Ecco alcune ragioni per cui dovresti rivolgerti al nostro studio:

1. Consulenza specializzata: I nostri esperti hanno una vasta esperienza nel campo della proprietà intellettuale. Ti guideranno attraverso il processo di registrazione dei brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, aiutandoti a comprendere i requisiti e a presentare una domanda solida.

2. Protezione legale: I brevetti offrono una protezione legale contro la copia non autorizzata delle tue invenzioni. Con il nostro supporto, puoi difendere i tuoi diritti di proprietà intellettuale e prevenire che altri sfruttino il tuo lavoro senza autorizzazione.

3. Valorizzazione del capitale intellettuale: Le PMI innovative spesso possiedono un tesoro nascosto di conoscenze e tecnologie. I brevetti possono aumentare il valore della tua impresa, rendendola più attraente per gli investitori o potenziali acquirenti.

4. Accesso a finanziamenti: Alcuni programmi di finanziamento pubblici o privati richiedono la registrazione di brevetti come condizione per l'accesso.

A proposito di quest'ultimo punto, vogliamo qui segnalare la possibilità da parte delle cosiddette "**PMI innovative**" di beneficiare di **agevolazioni fiscali e finanziamenti**.

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 3/2015, art. 4), le "**PMI innovative**", che rappresentano il secondo stadio delle "Startup innovative", sono società di capitali, anche in forma cooperativa, che, oltre a qualificarsi come PMI, soddisfano i seguenti requisiti:

- **Residenza:** Devono avere sede in Italia o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con una filiale o sede produttiva in Italia.
- **Certificazione finanziaria:** Devono aver certificato l'ultimo bilancio e, se presente, il bilancio consolidato.
- **Non quotate:** Non possono essere quotate in un mercato regolamentato.
- **Non startup innovative:** Non devono essere iscritte contemporaneamente alla sezione speciale delle startup innovative.

Inoltre, per essere considerate innovative, le PMI devono soddisfare almeno due dei seguenti tre requisiti:

- **Investimenti in R&S:** Devono aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo pari almeno al **3%** del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione.

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORN YS SINCE 1927

- **Personale qualificato:** Devono impiegare personale altamente qualificato, come dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori (almeno **1/5** della forza lavoro complessiva) o laureati magistrali (almeno **1/3** della forza lavoro complessiva).

- **Proprietà intellettuale:** Devono essere titolari, depositari o licenziatari di almeno un **brevetto** o titolari di un **software registrato**.

Le "**PMI innovative**" possono godere di vari vantaggi, tra cui:

- **Incentivi fiscali:** Agevolazioni per gli investimenti nel loro capitale.

- **Fondo di Garanzia per le PMI:** Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI.

- **Imposte di bollo:** Esenzione da imposte di bollo per gli atti depositati presso la Camera di Commercio.

- **Equity crowdfunding:** Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding.

- **Internazionalizzazione:** Sconto per l'acquisto dei servizi di internazionalizzazione offerti dall'ICE.

- **Deroghe:** Deroghe alla disciplina societaria ordinaria e alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica.

- **Perdite:** Proroga del termine per la copertura delle perdite.

- **Remunerazione:** Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.

Per maggiori informazioni: link

Per approfondimenti in merito alle agevolazioni: link

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