



NUOVO REGIME DI RIDUZIONE DELLE TASSE PRESSO L'UFFICIO BREVETTI EUROPEO

Siamo lieti di annunciarvi che dal 1 aprile 2024 l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) introdurrà un **nuovo regime di riduzione delle tasse** riservato alle cosiddette **micro-entità**, rivolto a sostenere la crescita e lo sviluppo delle entità europee più piccole e con meno esperienza, **facilitando loro l'accesso al sistema brevettuale europeo**.

I consulenti di Interpatent sono pronti ad assistervi per approfittare di queste nuove opportunità, guidandovi attraverso il processo di dichiarazione dello status di micro-entità e aiutandovi a navigare in queste nuove normative, al fine di assicurarvi che possiate beneficiare delle riduzioni tariffarie. Inoltre, vi supporteranno nella gestione di eventuali cambiamenti di status che potrebbero influenzare la vostra eleggibilità alle riduzioni.

Il nuovo regime si applicherà ai pagamenti delle tasse effettuati a partire dal 1 aprile 2024 per le domande di brevetto europeo e per le domande Euro-PCT entrate nella fase europea, indipendentemente dalla loro data di deposito.

Le micro-entità che potranno godere del nuovo regime sono:

• **MICRO-IMPRESE:**
imprese che rientrano nella definizione di "piccole e

medie imprese" e che inoltre impiegano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuale totale e/o un bilancio annuale complessivo che non supera i 2 milioni di Euro;

• **ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT:**

sono organizzazioni alle quali non è consentito, in base alla loro forma giuridica o al loro statuto, ai sensi delle leggi pertinenti, di essere una fonte di reddito, profitto o altro guadagno finanziario per i loro proprietari, o - qualora sia loro consentito di realizzare profitti - vi sia un obbligo legale o statutario secondo cui i profitti realizzati vanno reinvestiti nell'interesse dell'organizzazione;

• **UNIVERSITÀ:**

vanno intese nel senso di università "classiche", vale a dire istituzioni di istruzione superiore e ricerca, ai sensi delle leggi pertinenti. Tuttavia, entità simili quali istituti di istruzione secondaria o superiore, saranno considerate università;

• **ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE DI RICERCA:**

sono entità quali università o istituti di ricerca che sono organizzate ai sensi del diritto pubblico e, indipendentemente da come sono finanziate, hanno lo scopo primario di svolgere ricerche fondamentali, ricerche industriali o sviluppo sperimentale e di divulgare i risultati tramite

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti i profitti devono essere reinvestiti nell'espletamento di queste attività, nella divulgazione dei risultati o nell'insegnamento.

I richiedenti che vorranno godere del nuovo regime dovranno espressamente dichiarare il loro status, cioè di essere una delle micro-entità summenzionate.

Le suddette micro-entità potranno godere del nuovo regime a prescindere dalla loro residenza, domicilio o sede di affari e purché abbiano depositato **meno di cinque domande** Europee o fasi europee di domande Internazionali **nei cinque anni precedenti** la domanda per la quale viene richiesta la riduzione delle tasse.

Si noti che il nuovo regime non sostituisce bensì **integra le misure di sostegno già esistenti** per le suddette entità - legate al deposito delle domande di brevetto in una lingua di un paese contraente diversa dall'inglese, francese o tedesco - che coinvolgono la tassa di deposito e la tassa di esame, cosicché, per le suddette **tasse di deposito e di esame**, si potrà ottenere una **riduzione totale del 51%**.

Il nuovo regime prevede inoltre una **riduzione del 30%** su ulteriori tasse non coinvolte dalle misure di sostegno già esistenti, fra cui:

- **tassa di ricerca**, sia per una ricerca europea che per una ricerca europea supplementare nel caso di una domanda Euro-PCT ricercata da un'Autorità Internazionale di Ricerca (ISA) diversa dall'EPO;
- **tassa di designazione**;
- **tassa di concessione**;
- **tasse di rinnovo** della domanda di brevetto europeo.

Nel caso di **più richiedenti** che depositano una domanda di brevetto europeo o una domanda Euro-PCT, la riduzione è disponibile solo se ciascun richiedente soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili.

Eventuali cambiamenti che comportano la **perdita dello status di micro-entità** (che va notificata all'EPO) avranno effetto solo sulle tasse che verranno pagate successivamente a tali cambiamenti e non avranno influenza sulle tasse ridotte già pagate.

In caso di **cessione** di una domanda di brevetto, la riduzione delle tasse continuerà ad applicarsi solo se il nuovo richiedente è una micro-entità.

Non perdetevi l'occasione di innovare e crescere approfondendo come sfruttare al meglio queste nuove misure di supporto.

LO SAPEVATE CHE...

Knowledge Share (<https://www.knowledge-share.eu/>) è una nuova **piattaforma digitale per lo scouting di tecnologie brevettate dalla ricerca pubblica italiana**. La piattaforma si pone l'obiettivo di creare un **punto di incontro** tra università, aziende e finanziatori, per **valorizzare le tecnologie** con potenzialità di applicazione concreta e creazione di valore. La piattaforma include i **portfolio brevettuali** di oltre 70 **centri di ricerca, università ed IRCCS**, con più di 1000 tecnologie in tutti i principali settori tecnologici ed industriali, con una crescita mensile di circa 50 nuove invenzioni. I soggetti interessati, quali aziende, fondi di investimento, acceleratori e incubatori, possono collegarsi gratuitamente alla piattaforma e navigare nella bacheca brevettuale ricercando le invenzioni tramite chiavi di ricerca. Ogni scheda brevettuale fornisce le **informazioni essenziali** e utili a innescare l'interesse dei potenziali investitori e **creare punti di contatto con i centri di ricerca italiani**.

I consulenti e avvocati di Interpatent potranno assistere le aziende interessate alle tecnologie presenti nella piattaforma fornendo la propria consulenza per l'acquisizione dei titoli brevettuali o il loro sfruttamento tramite licenza o altri accordi.



DEPOSITARE NEGLI STATI UNITI: UNA POSSIBILE SOLUZIONE IN CASO DI RIFIUTO PER CARENZA DI CAPACITÀ DISTINTIVA



Forse non tutti sanno che l'Ufficio marchi degli Stati Uniti d'America (**USPTO**) tiene due diversi tipi di registri marchi: il **Registro Principale** ed il **Registro Supplementare**.

Di norma, quando si deposita una domanda di marchio si richiede la sua iscrizione nel Registro Principale poiché questo offre molteplici vantaggi al titolare del medesimo:

- Stabilisce una **presunzione di titolarità** ed un **diritto esclusivo di utilizzo del marchio** nel commercio
- Fa coincidere la **data di inizio** dell'uso negli Stati Uniti con la **data di deposito** del marchio
- Conferisce al titolare il **diritto di intentare un'azione legale** contro eventuali contraffattori
- Prevede che il **diritto esclusivo** del titolare possa diventare "**inoppugnabile**" in determinate circostanze, per esempio dopo 5 anni di permanenza nel registro principale
- Fornisce una **base** per ottenere la registrazione in altri paesi

Tuttavia, per veder iscritto il marchio in tale registro è necessario che la domanda rispetti tutti i requisiti imposti dalla legge; in particolare, il marchio deve possedere la c.d. **capacità distintiva**, ovvero la capacità di distinguere i prodotti e servizi di

un'impresa da quelli di un'altra impresa.

E se l'USPTO, nel condurre il suo esame della domanda, riscontrasse una carenza di capacità distintiva?

Noi sappiamo che l'Ufficio concede sempre al titolare la possibilità di rispondere al rilievo, ma è possibile che le argomentazioni di quest'ultimo non vengano accolte dal primo se si tratta di una denominazione descrittiva o di uso comune oppure se non si è in grado di dimostrare l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso del marchio sul territorio statunitense. In questi casi, teoricamente l'Ufficio non ammetterà il marchio a registrazione e la domanda verrà meno.

Ma non temete, nulla è necessariamente perduto!

Vi è, infatti, una soluzione che si può adottare in questi casi, ovvero richiedere l'iscrizione della domanda di marchio nel c.d. **Supplemental Register**.

Il Supplemental Register - o il Registro Supplementare - è un secondo registro in cui possono essere registrati i marchi che **non sono ancora idonei** per la registrazione nel Registro principale, stante la limitata capacità distintiva, ma che possono - nel tempo - diventare un indicatore di provenienza tramite l'uso.

L'iscrizione in tal registro concede, quindi, al marchio il tempo di acquisire il c.d. "**secondary meaning**", ovvero la capacità distintiva maturata a seguito dell'uso nel tempo del marchio sul territorio statunitense.

Una volta acquisito il secondary meaning, è possibile richiedere il passaggio dal Supplemental Register al Registro principale. Ma il titolare del marchio dovrà necessariamente dimostrare - a mezzo di prove idonee - tale acquisizione.

La cartina di tornasole per stabilire se un marchio possa essere registrato nel Registro Principale o nel Registro Supplementare è, quindi, la soglia del suo carattere distintivo.

Il Registro Supplementare, però, non prevede alcuni vantaggi e presunzioni accordati dal Registro Principale.

**Analizziamo i pro e i contro
del Registro Supplementare:**



PRO

- Permette di ottenere una registrazione a livello federale
- Permette di apporre la ® accanto al marchio
- Permette di opporsi alla registrazione di un marchio successivo identico / simile per prodotti identici / affini
- È possibile intentare azioni legali contro presunti contraffattori
- L'Ufficio respingerà domande di marchio identiche o simili successive al marchio iscritto nel Registro
- Un marchio iscritto nel Registro **NON potrà essere oggetto di opposizione**: tali marchi non vengono, infatti, pubblicati
- Dopo 5 anni è possibile richiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro Principale




CONTRO

- Non è possibile richiedere l'iscrizione per le designazioni USA di un marchio internazionale: **vale SOLO per marchi nazionali statunitensi**
- **Il marchio deve necessariamente essere usato negli USA e occorre comprovare l'uso**
- Nel caso in cui si volesse contestare la registrazione di un marchio altrui, occorrerà dimostrare l'acquisizione del carattere distintivo prima della data di deposito di tale marchio
- Non è possibile richiedere l'iscrizione se il marchio è stato depositato con "Intent-to-use": tale possibilità è accordata solo se il marchio è effettivamente utilizzato sul territorio statunitense
- Un richiedente non può presentare contemporaneamente una domanda di marchio per il Registro principale e per il Registro supplementare

Prima di procedere con un deposito negli Stati Uniti d'America è, quindi, raccomandabile consultarsi con un professionista che possa consigliare circa eventuali rischi di rilievi in merito alla carenza di capacità distintiva. Se tali rischi fossero sussistenti si potrà valutare di depositare il marchio a livello nazionale, così da avere l'opportunità di iscrivere la domanda

nel Supplemental Register, in caso di obiezioni sollevate dall'Ufficio.

Seppure meno vantaggioso sotto alcuni punti di vista, l'iscrizione in tale registro è sempre meglio che non avere una registrazione in un paese così importante come gli Stati Uniti d'America.



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.



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

email@interpatent.com - www.interpatent.com