



APRILE 2024

COME TUTELARE I PROPRI MARCHI IN MANIERA EFFICACE: DEPOSITARLI NON BASTA, OCCORRE ANCHE SORVEGLIARLI!

Una protezione a 360° dei propri marchi è oggi giorno necessaria, se si desidera conservare il valore commerciale così come la competitività della propria azienda.

Come sapete, la funzione del marchio è quella di distinguere i prodotti e servizi offerti da una determinata impresa da quelli dei concorrenti e, dunque, far sì che il consumatore - nel visionare quello specifico marchio - immediatamente associ i prodotti e servizi da esso rivendicati ad una determinata fonte imprenditoriale. Qualora tale associazione non sia immediata, è possibile che si ingeneri un rischio di confusione per il pubblico circa l'origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi.

Tale ipotesi può verificarsi quando, a seguito del deposito del marchio di interesse, vi siano terzi che - a loro volta - procedano al deposito di un marchio identico e simile, per prodotti e servizi uguali o affini. Comprimerete bene che in tal caso, il frutto dell'investimento creativo, economico, pubblicitario messo in atto per il deposito del Vostro marchio potrebbe andare perso.

Pertanto, al fine di tutelare in maniera completa il Vostro brand **il solo deposito della propria domanda di marchio ad oggi non è più sufficiente.**

Diventa, invece, indispensabile sorvegliare l'eventuale deposito, da parte di terzi, di marchi uguali o simili alle proprie registrazioni particolarmente per il fatto che si stanno verificando e moltiplicando episodi cosiddetti di "pirateria" di segni di imprese.

Per poter efficacemente contrastare il deposito da parte di soggetti terzi - possibilmente imprese concorrenti o operanti in settori affini - di marchi identici o simili a quelli di interesse, è consigliabile agire in via preventiva, attivando un servizio di sorveglianza del proprio marchio che permetta di rilevare la presenza di tali marchi prima ancora che questi pervengano a registrazione e contrastare quest'ultima tramite gli strumenti adeguati, quali lettere di diffida o procedimenti di opposizione.

Infatti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, è consentito a soggetti terzi di avanzare eventuale opposizione avverso la registrazione del marchio di interesse qualora questo possa ritenersi identico o simile ad un diritto anteriore registrato.

Ma attenzione: una volta decorso tale periodo il marchio perverrà a registrazione ed il titolare del diritto anteriore avrà strumenti meno pregnanti e più difficili da azionare per vedere tutelati i propri diritti.

Senza un adeguato servizio di sorveglianza del marchio di interesse è possibile che si venga a conoscenza dell'esistenza del marchio solamente dopo il trascorrere di tali tre mesi, vedendo così drasticamente ridotte le possibilità di veder rifiutato il marchio che si pone in contrasto con il proprio diritto anteriore.

Ricordiamo inoltre, che il fatto di agire in via preventiva contestando il deposito del marchio altrui prima del trascorso del termine di opposizione (per esempio con l'invio di una lettera di diffida) è anche certamente "time and cost effective": va sottolineato, in questo caso, il beneficio di poter ridurre sensibilmente le tempistiche nonché contenere l'esborso economico su tasse ufficiali ed annessi costi professionali.

Riteniamo, dunque, consigliabile attivare un servizio di sorveglianza mondiale sul marchio di Vostro interesse e nelle classi di riferimento, di modo da - da un lato - verificare i marchi depositati da terzi che potrebbero generare confusione con il marchio sorvegliato e - dall'altro - permetterVi di tutelare e difendere al meglio i Vostri diritti.

Vi ricordiamo altresì che la normativa in tema di proprietà industriale prevede che il titolare di un marchio abbia il **diritto a non veder registrato come** ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o **nome a dominio un segno identico o simile** (sempre per prodotti e servizi identici o

affini) al marchio, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Pertanto, l'utilizzo nel proprio nome a dominio del marchio anteriore altrui costituisce attività da considerarsi illecita, data l'usurpazione da parte del titolare del domain name del marchio anteriore di un soggetto terzo.

Per assicurarsi che ciò non accada, potrebbe essere consigliabile attivare anche una **sorveglianza sui nomi a dominio**, che permette di monitorare le registrazioni di nuovi domain names in oltre 1000 estensioni di ogni livello.

Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di domini in contraffazione, si potranno attivare le necessarie procedure di riassegnazione del nome a dominio, anticipate - nella maggior parte dei casi - dall'invio di una lettera di diffida per tentare di risolvere bonariamente la questione. In caso contrario, potranno essere attivate le dovute procedure giudiziarie e/o extragiudiziarie di recupero coattivo del domain name.

L'esperienza acquisita ci permette di confermare l'utilità di sorvegliare i Vostri marchi contro possibili interferenze dovute a depositi di marchi e/o nomi a dominio effettuati da parte di Vostri concorrenti o altri terzi al fine di tutelare in maniera esaustiva e tempestiva i Vostri diritti.

LO SAPEVATE CHE...

Le pubblicazioni difensive sono un metodo strategico utilizzato per creare uno Stato dell'Arte citabile contro le domande di brevetto dei concorrenti. Pubblicando un'invenzione, si impedisce che altri possano brevettarla, poiché non sarà più considerata nuova o non ovvia.

Se è vero che a volte si desidera mantenere segreta un'invenzione, specialmente se si tratta di un metodo o un impianto usato internamente, che non è evidente dal prodotto finale, occorre considerare che la strategia del segreto industriale comporta il rischio che una medesima invenzione possa essere sviluppata e brevettata da parte di un concorrente. In questi casi, può quindi essere utile una **pubblicazione difensiva, che descrive dettagliatamente l'innovazione e ne certifica la data di pubblicazione**, facilitando la difesa in caso di dispute brevettuali.

Esistono diverse piattaforme utili a questo scopo, come **tdcommons.org**, **Lulu.com** o **priorart.ip.com**.

In ogni caso, la decisione di pubblicare o meno una propria invenzione richiede un'**attenta valutazione**, basata sulla **strategia brevettuale** complessiva di un'azienda.

Se siete interessati, i nostri consulenti saranno lieti di approfondire con Voi queste tematiche e consigliarvi nel migliore dei modi.



TORNA IL “VOUCHER 3i”



Tra le disposizioni introdotte con la **Legge 27 dicembre 2023, n. 206**, “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del **Made in Italy**”, segnaliamo il ritorno, sicuramente gradito, del contributo denominato “**Voucher 3i - Investire In Innovazione**”, già sperimentato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel triennio 2019-2021.

Si tratta di incentivi economici destinati a finanziare l’**acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione** da parte delle **Start-up innovative e le microimprese**, con l’obiettivo, come recita la disposizione, di “promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione”.

Più in particolare, Il Voucher 3i potrà essere utilizzato per l’acquisto di:

- servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità di un’invenzione e allo svolgimento di ricerche di anteriorità preventive,
- servizi di consulenza relativi alla redazione di domande di brevetto e al deposito delle stesse presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e
- servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Ricordiamo che i suddetti servizi di consulenza possono essere erogati esclusivamente da Consulenti iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, e da Avvocati iscritti al Consiglio Nazionale Forense.

Le risorse messe a disposizione per l’incentivo ammontano a 9 milioni di Euro, destinate a soddisfare le richieste di incentivo fino all’eventuale esaurimento delle stesse.

I criteri e le modalità di richiesta ed erogazione del Voucher 3i non sono stati ancora definiti. È infatti previsto un prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che renderà attuativa la disposizione.

Come fare a non lasciarvi sfuggire questa occasione? Semplice! non dovete far altro che restare sintonizzati sui prossimi numeri della nostra **newsletter** o sulle nostre **pagine social** per rimanere aggiornati e conoscere quando e come sarà possibile presentare le richieste di incentivo.

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