



Newsletter Marzo 2013

MARCHI

LA CROAZIA DIVENTERÀ IL 28° STATO DELL'UNIONE EUROPEA

Dal 1° luglio 2013 la **Croazia** entrerà a far parte dell'Unione Europea, facendo così aumentare il numero dei Paesi membri della Comunità da 27 a 28.

Come già avvenuto nel 2007 (con l'entrata di Romania e Bulgaria) e nel 2004 con l'entrata di 10 Stati, l'allargamento della Comunità determinerà l'**automatica estensione** nel nuovo territorio, della protezione dei **Marchi Comunitari** e dei **Modelli Comunitari** già registrati e/o depositati alla data del 1° luglio 2013.

Tale estensione non richiederà il rispetto di alcuna formalità né comporterà alcun costo per i titolari delle registrazioni e/o domande di Marchio e Modello. Tuttavia, le domande di marchio comunitario depositate tra il 1 gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013 potranno subire eventuali opposizioni anche basate su diritti anteriori in Croazia.

LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIARISCE LA PROPRIA POSIZIONE SULL'USO DI UN MARCHIO IN FORMA DIVERSA DA QUELLA OGGETTO DI REGISTRAZIONE

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in una recente sentenza (C533/11 del 25/10/2012- caso PROTI) che l'uso di un marchio in una rappresentazione differente da quella oggetto di registrazione è sufficiente a fornire la dimostrazione che il marchio è stato utilizzato in modo effettivo, **qualora gli elementi inseriti non alterino il carattere distintivo dello stesso** e benché questi siano stati anteriormente registrati come marchio.

Va ricordato che il titolare di un marchio potrà subire un'azione di decadenza per mancato uso, se entro 5 anni dalla registrazione il segno non è stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato (art.10 direttiva CE n. 89/104 e art .24 del Codice della Proprietà Industriale).

Nel caso sottoposto alla Corte, il titolare dei marchi tedeschi "PROTI", "PROTIPLUS", "Proti Power", registrati per prodotti a contenuto proteico, aveva depositato un'azione di cancellazione contro il marchio nazionale posteriore "PROTIFIT", registrato per integratori alimentari e preparati a base di vitamine, fondata sulla registrazione del marchio anteriore PROTI. Il convenuto aveva eccepito il mancato uso del marchio "PROTI", ma l'attore aveva sostenuto che l'uso di tale marchio era stato dimostrato mediante la prova dell'uso delle denominazioni "PROTIPLUS" e "Proti Power". L'azione di cancellazione è stata respinta in primo grado ed in appello.

A seguito del ricorso, presentato alla Corte Federale Tedesca dal Titolare del marchio "PROTI", la questione dell'uso del marchio in forma modificata è stata sottoposta alla Corte di Giustizia.

Nel caso in cui venga rivendicata dal titolare una c.d. "famiglia di marchi", come "PROTI", "PROTIPLUS" e "PROTIPOWER", di cui alcuni sono già stati registrati dal titolare, la Corte di Giustizia ha dichiarato che è possibile avvalersi dell'uso di uno dei marchi in forma modificata ai fini della dimostrazione dell'uso di un altro marchio registrato ed appartenente alla stessa serie di marchi, purché le differenze tra queste due forme non alterino il carattere distintivo di tale marchio.

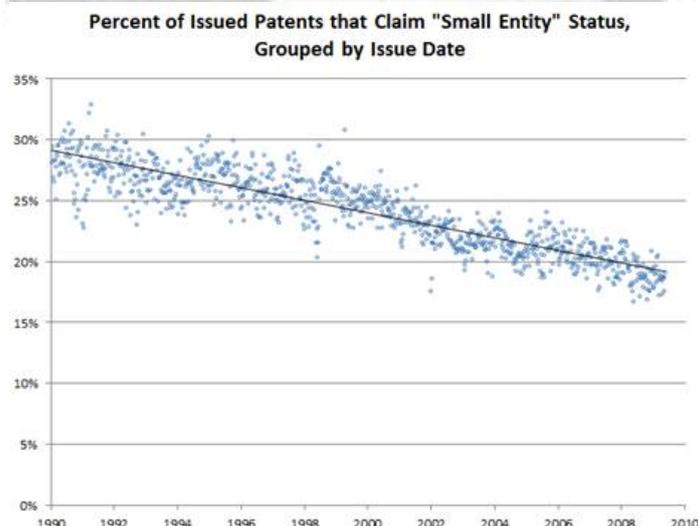
La decisione richiama l'attenzione dei titolari di marchi registrati sul fatto che dovranno **sempre controllare se il marchio è usato da loro stessi o da distributori nella forma in cui è stato registrato oppure con variazioni tali da non modificarne il carattere distintivo.**

In ogni caso, nel dubbio è sempre opportuno rivolgersi ad un Professionista esperto nella tutela della Proprietà Intellettuale, al fine di accertare se il marchio, di cui è stato variato qualche elemento per adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti, possa ancora considerarsi protetto dalla registrazione effettuata oppure debba essere registrato nella nuova rappresentazione grafica.

BREVETTI

NUOVE AGEVOLAZIONI NEGLI STATI UNITI PER TITOLARI DI BREVETTO

E' noto che negli Stati Uniti un richiedente di una domanda di brevetto può sfruttare il suo status di *small entity* per ottenere riduzioni nelle tasse ufficiali. Di seguito un grafico che illustra il numero di brevetti USA concessi ai quali è stata riconosciuto lo status di *small entity* (fonte Dennis Crouch's Patently-O).



Attualmente la *small entity*, e i suoi benefici economici, viene concessa se:

- il proprietario è una "persona" (cioè una o più persone fisiche) che non ha ceduto, trasmesso o concesso in licenza e non ha alcun obbligo contrattuale o legale di cedere, trasmettere o concedere in licenza i diritti sull'invenzione ;
- il proprietario è una "piccola impresa." In base alla normativa SBA, questo significa che il proprietario, incluse le società collegate, ha meno di 500 dipendenti e il proprietario non ha ceduto, trasmesso, o concesso in licenza, e non ha alcun obbligo contrattuale o legale di cedere, trasmettere, o dare in licenza alcun diritto sull'invenzione;
- c'è una organizzazione non-profit (indipendentemente dalle dimensioni), compresi gli istituti di istruzione superiore, che non ha ceduto, trasmesso, o concesso in licenza e non ha alcun obbligo contrattuale o legale di cedere trasmettere o dare in licenza alcun diritto sull'invenzione;
- il proprietario ha trasferito o concesso in licenza i diritti o ha un obbligo di farlo: in tal caso si può ancora ottenere lo status di *small entity*, purché ciascuna delle parti terze singolarmente soddisfi i requisiti elencati qui.

A breve entrerà in vigore un nuovo status di *micro entity*, che si profila con ulteriori vantaggi. Sugeriamo di tenere presente questa opportunità, che non mancheremo di commentare non appena saranno chiarite e definite le regole di attuazione.

IN USA INIZIA IL FIRST-TO-FILE

Il sistema brevettuale degli Stati Uniti passa da un sistema dove contava chi era primo inventore (*first to invent*) ad un sistema (come quello europeo o italiano) in cui conta chi è il primo a presentare la domanda di brevetto (*first to file*).

Il *First-to-File* avrà effetto dal 16 marzo.

E' una rivoluzione che comporterà per i titolari americani l'abbandono di vecchie abitudini, e la corsa all'Ufficio Brevetti Americano. Anche se in USA c'è la possibilità di depositare a basso costo e in fretta domande provvisorie (*provisional*) , resta il fatto che conterà la data di deposito. Quindi, anche una domanda provvisoria dovrà essere ben scritta e completa tecnicamente.

UN ALTRO PASSO IN AVANTI PER IL BREVETTO EUROPEO.

La creazione di un Tribunale dei brevetti unificato (UPC) è stata sancita da un accordo internazionale firmato il 19 febbraio a Bruxelles. Non solo si dà il via al Tribunale del brevetto unificato, ma si formano le basi per il futuro brevetto europeo unitario.

Nel sistema attuale sono i giudici nazionali e le istituzioni degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) ad essere chiamati a decidere sulla

contraffazione e validità dei brevetti europei. Nella pratica, quando un titolare di brevetto lo fa valere in diversi paesi, non solo incorre in costi elevati ma le decisioni possono essere divergenti. Insomma, manca la certezza del diritto.

L'accordo sul Tribunale del brevetto unificato cerca di risolvere i problemi suddetti con la creazione di un Tribunale specializzato unificato dei brevetti con la competenza esclusiva per le controversie in materia di brevetti europei e brevetti europei con effetto unitario (brevetti unitari).

Anche se l'accordo è stato firmato, deve ancora essere ratificato da 13 paesi partecipanti (di cui almeno il Regno Unito, Germania e Francia) prima di poter entrare in vigore.

È interessante notare che l'Italia, **che ha rinunciato al brevetto unitario ed è (insieme alla Spagna) attualmente in campo per contestare la sua legittimità**, ha firmato l'accordo sul Tribunale del brevetto unificato. Ciò significa che, qualora l'accordo entri in vigore, i "tradizionali" brevetti europei convalidati in Italia rientrano nella competenza del nuovo Tribunale unificato dei brevetti.

VARIE

Molte organizzazioni hanno familiarità con generiche estensioni di nomi a dominio di primo livello (gTLD, o *Top-Level Domain*), come .com, .org e .net. Tuttavia, l'anno scorso, l'ICANN (**Internet Corporation for Assigned Names and Numbers**) ha offerto ai terzi la possibilità di chiedere la registrazione di nuove estensioni di dominio di primo livello come ."brand" (ad es. .studio_cb o .fiat) o ."termine generico" (ad esempio .negozio o .albero) o ."luogo geografico" (ad esempio .londra o .milano).

Quasi 2000 domande sono già arrivate per nuovi TLD!

Questa espansione del numero di TLD cambierà per sempre Internet come lo conosciamo.

Con centinaia di aperture di nomi TLD previste entro la fine del 2013, i proprietari di marchi devono necessariamente determinare quale dei nuovi TLD possono essere rilevanti per la loro azienda e il loro brand.

Siamo a vostra disposizione per darvi la necessaria consulenza e per definire la giusta strategia di business.