



Newsletter Dicembre 2013

MARCHI

I. L’INDIA HA ADERITO AL SISTEMA DI MADRID DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

L’8 luglio 2013 l’**India** ha aderito al Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi.

L’adesione di tale Stato, che segue quelle di **Filippine, Colombia, Messico e Nuova Zelanda**, avvenute nel corso del 2012, è un segnale significativo della sempre maggiore importanza ricoperta da tale procedura unitaria di registrazione che coinvolge 91 Stati e comporta un risparmio notevole nei costi rispetto ai singoli depositi nazionali.

II. CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI: L’UFFICIO COMUNITARIO HA PRECISATO L’INTERPRETAZIONE DA SEGUIRE NELLA RIVENDICAZIONE DEI TITOLI DELLE CLASSI DI PRODOTTI E DI SERVIZI

L’Ufficio Comunitario, a seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19/06/2012 (C.307/10, nel caso IP Translator) ha emanato lo scorso maggio 2013 una comunicazione comune relativa all’interpretazione delle domande di marchio contenenti l’intera intestazione della classe.

Il richiedente una domanda di marchio nazionale potrà utilizzare le indicazioni generali contenute nel titolo di una classe, ma dovrà precisare se la domanda comprende tutti i prodotti e servizi inclusi nell’elenco alfabetico della classe oppure soltanto alcuni di questi, in questo caso indicandoli espressamente.

Va osservato che, prima della sentenza della Corte di Giustizia, era prassi diffusa di considerare sufficiente la rivendicazione generale dell’intero titolo dei prodotti e dei servizi.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha dichiarato di attenersi da un’interpretazione letterale del titolo della classe in base alla quale, per i depositi dopo la sentenza, si riconosce protezione ai soli prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio, salva l’espressa dichiarazione di voler estendere la protezione a tutti i prodotti e servizi. Per i depositi eseguiti prima del 19/06/2013, l’UIBM ha ritenuto che le intestazioni delle classi coprano tutti i prodotti e servizi in esse contenuti.

Il 20 novembre 2013, l’Ufficio Comunitario ha emanato una nuova comunicazione comune in cui chiarisce che per 11 titoli della Classificazione Internazionale di Nizza (riconducibili alle classi 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 37, 40 e 45)



le indicazioni generali contenute, essendo state ritenute poco chiare e precise, non potranno essere accettate senza ulteriori specificazioni.

Tale comunicazione, verrà applicata a partire dal 20 febbraio 2014.

Pertanto, i termini generali contenuti in questi titoli dovranno esser sostituiti con diciture specifiche e, a tal fine, si raccomanda di utilizzare gli elenchi alfabetici dei prodotti e dei servizi, elaborati dall’Ufficio comunitario, in collaborazione con gli Uffici nazionali e l’Ufficio internazionale (WIPO).

III. RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE CINESE IN MATERIA DI MARCHI

La Cina ha adottato il 30 agosto 2013 la nuova riforma della Legge sui marchi che entrerà in vigore il 1 maggio 2014.

Tale riforma costituisce un importante passo nell’adeguamento della legislazione cinese ad un sistema moderno di protezione dei marchi.

Riassumiamo le principali novità della riforma.

1) **E’previsto il deposito in una pluralità di classi, con la procedura di e-filing.**

Pertanto, con un solo deposito si potrà ottenere la protezione per più tipologie di prodotti e/o servizi, rientranti in classi merceologiche diverse.

La vecchia normativa, invece, consente il deposito di un marchio per una sola classe, con la conseguenza che si devono effettuare depositi distinti quante sono le classi di interesse, con duplicazione, triplicazione etc. dei costi.

Inoltre, l’Ufficio potrà richiedere di correggere la domanda, piuttosto che emettere un rifiuto per mancata specificazione dei prodotti o dei servizi.

Ricordiamo che è possibile ottenere la protezione di un marchio in Cina anche attraverso la registrazione internazionale. Tuttavia, questa procedura risulta più conveniente, rispetto alla registrazione nazionale, se vi sono più Stati di interesse in cui verrà richiesta la registrazione.

2) **Anche una combinazione di suoni potrà esser depositata come marchio.**

La riforma ha eliminato il requisito secondo cui il marchio deve avere carattere visivo per poter esser registrato (una parola, lettera dell’alfabeto, numero, simbolo tridimensionale). Di conseguenza, anche se non espressamente previsto, è ora consentito registrare altri tipi di marchi non tradizionali, come per esempio quelli costituiti da un profumo o da un suono.

3) **Rafforzata la protezione dei diritti di esclusiva sull’uso di un marchio.**

Sono stati estesi i casi in base ai quali e’ possibile depositare opposizione alla registrazione di un marchio e semplificata la procedura.

Per impedire il deposito di opposizioni senza giustificati motivi, è previsto che soltanto chi detiene diritti anteriori su marchi, depositati, registrati o

notoriamente conosciuti, o soltanto usati in Cina, potrà presentare un’opposizione basata sulla violazione dei propri anteriori diritti.

In passato, al contrario, chiunque poteva opporsi alla registrazione di un marchio, per qualsiasi motivo.

Inoltre, è possibile depositare un’opposizione, se si ritiene che la domanda di registrazione sia stata presentata in mala fede.

Infatti, se il richiedente è a conoscenza dell’esistenza di marchio altrui, attraverso una relazione contrattuale, rapporti di affari o altro, la propria domanda di registrazione di un marchio identico o simile a quello anteriore per prodotti o servizi simili sarà respinta, qualora il titolare del marchio anteriore depositi opposizione.

Ciò dovrebbe evitare la situazione in cui un distributore registra un marchio del fornitore o in cui un produttore registra un marchio non registrato di un designer.

Infine, una registrazione di marchio potrà essere dichiarata nulla per frode o malafede o per altri motivi e, quindi, cancellata.

Nuove sanzioni sono state introdotte per gravi violazioni del marchio in malafede e si è stabilito che chiunque commette violazioni dei diritti di marchio per due o più volte entro cinque anni sarà soggetto a sanzioni ulteriori.

4) Precisate e semplificate le scadenze temporali per la registrazione dei marchi.

Per la prima volta la Legge di revisione ha stabilito i tempi previsti nelle varie fasi di procedimento di registrazione:

- l’esame di una domanda di marchio in Cina non potrà superare i 9 mesi;
- la revisione di una domanda di marchio, con la decisione di rigetto o di accettazione della stessa non potrà superare 9 mesi;
- dopo la pubblicazione della domanda di marchio è possibile presentare opposizione nel termine di tre mesi e l’Ufficio cinese avrà un termine massimo di 12 mesi per emanare una decisione.

5) Chiarita la protezione dei marchi notoriamente conosciuti.

La Legge di riforma stabilisce espressamente che il riconoscimento di marchi celebri dovrà essere condotto da autorità competenti, soltanto su richiesta del titolare del marchio o in un caso di controversia riguardante il marchio stesso.

Inoltre, viene imposto di non usare espressioni come “marchio celebre” sui prodotti, sul packaging, nella pubblicità, durante fiere o altre attività promozionali, in tal modo impedendo che le aziende aumentino la riconoscibilità del proprio prodotto traendo indebito vantaggio da marchi altrui. In caso di violazione della norma, l’Autorità amministrativa locale



dell’industria e del commercio potrà ordinare una rettifica ed imporre una sanzione.

IV. CHAMPAGNE HA OTTENUTO LA PROTEZIONE COME MARCHIO COLLETTIVO IN CINA

Il Comitato Interprofessionale del vino Champagne (CIVIC) ha ottenuto in Cina la registrazione come marchio collettivo della denominazione “**champagne**” e della sua traslitterazione in caratteri cinesi.

L’Ufficio cinese ha riconosciuto ai vini spumanti che sono prodotti nella regione francese chiamata “Champagne” non solo la protezione accordata come marchio collettivo ma anche quella ottenuta come Indicazione Geografica.

Tali registrazioni impediscono ai produttori cinesi di vino, nonché ai produttori al di fuori della Cina, dall’etichettare dei loro prodotti come Champagne o 香槟 in Cina. Questo significa che l’etichetta Champagne potrà esser utilizzata in questo Paese soltanto per il vino prodotto nell’omonima regione francese.

Il riconoscimento come marchio e come IG, rende possibile l’avvio delle azioni amministrative di opposizione e di cancellazione di marchi contraffatti, l’utilizzo della protezione doganale e l’instaurazione di giudizi civili per contraffazione del marchio.



BREVETTI

I. APPLE CONTRO SAMSUNG

E' uscito il verdetto per Apple contro Samsung, ed non è una buona notizia per Samsung. Il gigante coreano dell'elettronica per ora pare violare tutti i brevetti di Apple e uno dei quattro brevetti di design, ed è stata condannata a pagare 1,05 miliardi dollari di danni ad Apple .

Se confermata in appello, sarà il più grande risarcimento per danni brevettuali di tutti i tempi. Apple verosimilmente rafforzerà la propria posizione negoziale per quanto riguarda i telefoni Android contro cui sta lottando contro.

Dal momento che la violazione di brevetto di Samsung è risultato essere volontario in molti casi, la cifra di 1,05 miliardi dollari di danni potrebbe salire. La legge brevettuale USA permette fino a danni tripli nei casi in cui la violazione è *willfull*, anche se i giudici concedono raramente così tanto.

Obiettivo ultimo di Apple è Google, che ha creato il sistema operativo Android che gira su smartphone Samsung. Steve Jobs ha pensato che Android sia un clone di prodotti Apple, e ha promesso di dichiarargli "guerra termonucleare", secondo la sua biografia.

Samsung ha negato le accuse di copiatura, e ha accusato Apple di essere un bullo che ha rifiutato di competere sul mercato.

La giuria ha respinto gli argomenti di Samsung che i brevetti Apple non sono validi, e ha valutato che sei dei brevetti Samsung contro-azionati verso Apple non sono stati violati.

Comunque siano andate e andranno le cose, una cosa è certa: **i diritti brevettuali non vanno sottovalutati, nemmeno quelli conferiti dalla protezione di design.**

II. DOMANDE DIVISIONALI DI BREVETTO EUROPEO: SI CAMBIA ANCORA.

Per le domande divisionali di brevetto europeo si modifica di nuovo il termine per il deposito, a partire dall'1 Aprile 2014.

Il 18 ottobre 2013, l'E.P.O. ha annunciato una modifica degli articoli 36, 38 e 135 EPC. Mentre ora il tempo limite per il deposito di domande europee divisionali coinvolge un termine dalla prima comunicazione della divisione d'esame o dalla prima comunicazione che obietti la non-unità, tutto tornerà come prima. Cioè, sarà nuovamente possibile presentarle con l'unico vincolo che la domanda principale sia pendente.

L'EPO voleva evitare "l'abuso " di domande divisionali, e per farlo ora aumenterà le tasse.



III. PICCOLE/MICRO ENTITÀ

In USA, in base alle norme PTO, una "piccola impresa" (*small entity*) ha il diritto di pagare alcune tasse alla procedura di brevettazione USA a un tasso ridotto, di solito il 50%.

E' una piccola impresa sia un inventore singolo o inventori, un piccolo business o un'organizzazione senza scopo di lucro. Al fine di qualificarsi come uno di questi tre tipi di soggetti, nessuno dei diritti associati a un brevetto o domanda di brevetto può essere assegnato o concesso in licenza a qualsiasi terzo che non si qualificerebbe per lo stato di *Small Entity*, né deve esserci alcun obbligo per la *piccola entità* di effettuare tale cessione o licenza. Tutti i diritti della domanda di brevetto o brevetto devono essere detenuti da una piccola entità.

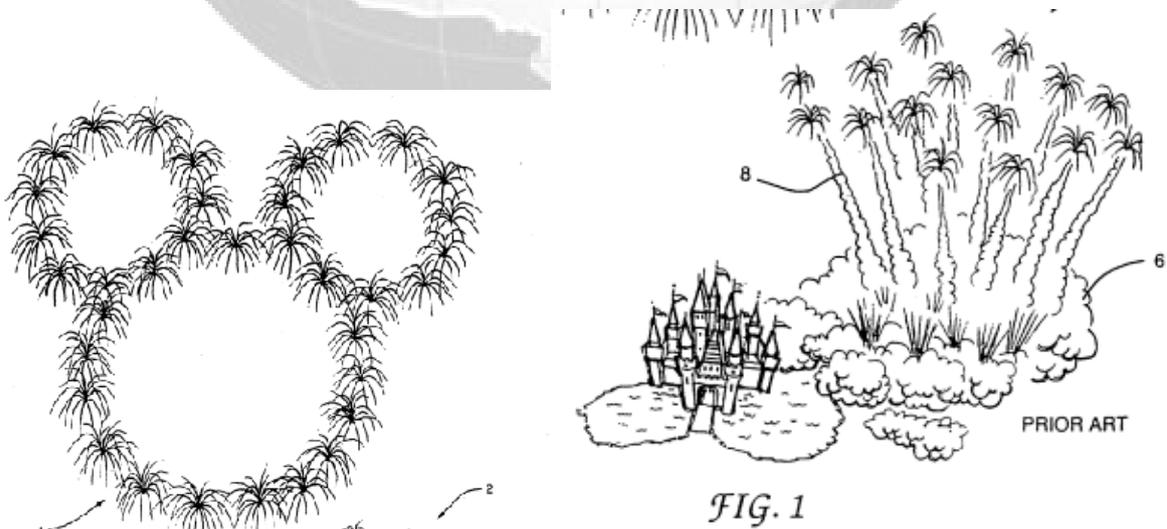
Le regole definiscono una *piccola impresa* come una società con meno di 500 dipendenti.

Se una *piccola impresa* paga tasse da *big entity*, può richiedere il rimborso dell'eccesso.

La legge Americana comprende da poco disposizioni per una nuova entità chiamata "micro-entità" (*micro entity*), che paga alcune tasse con riduzione del 75%. Per qualificarsi un micro-entità, l'entità non deve includere alcun inventore che sia nominato in 5 o più domande di brevetto, non comprese le applicazioni *provisional* o non statunitensi. La domanda non deve essere concessa in licenza o l'inventore non deve essere legalmente obbligato a concedere in licenza o vendere l domanda. Ogni inventore deve avere un reddito di meno di 3 volte il reddito lordo medio riferito dal Dipartimento del Lavoro per l'anno civile precedente.

IV. BREVETTI DI CAPODANNO

Per augurare buon anno ai nostri lettori e/o clienti, proponiamo una piccola descrizione di US5339741, un brevetto USA a nome Walt Disney. Si tratta di un sistema migliorato per lanciare fuochi di artificio, v. figura.



Il riassunto dice:

A system and method for launching projectiles, such as fireworks projectiles, which explode in the air into a pyrotechnic display. The projectile includes a shell constructed from a binding agent and an explosive additive which explodes the shell into small particles. The explosive additive, which may be nitrocellulose, causes the exploded particles to be rapidly burned and consumed to form lightweight, inert flakes that fall harmlessly to the ground. The projectile is aimed and launched by a launcher using a compressed gas to rapidly expel the projectile from a launching tube. Once in the air at a predetermined location in the sky, an electronic fuse inside the projectile operates to detonate the projectile into its intended pyrotechnic display. The fuse is extremely accurate and enables detonation of the projectile at precise altitudes. An electronic control system controls launching and detonation of the projectiles in a precise and repeatable manner.

In breve, l’invenzione riguarda un additivo (nitrocellulosa) presente nel guscio del fuoco di artificio. L’additivo fa sì che con l’esplosione della carica contenuta nel fuoco d’artificio il guscio esploda in piccoli pezzi che bruciano e rapidamente si consumano. L’invenzione riguarda anche un sistema di lancio per i fuochi d’artificio e un dispositivo elettronico a bordo che serve per temporizzarne l’esplosione.

