

DESIGN & TRADEMARK NEWS



In questo numero:

Editoriale	pag. 1
- CANALE DESIGN	
Premi e incentivi per design e brevetti	pag. 1
Appunti e consigli legali in pillole (design)	pag. 2
Dove tutelarsi?	pag. 3
Design comunitario	pag. 3
Design internazionale	pag. 4
- CANALE ATTUALITÀ	
MIPEL: i giovani anti-contraffazione	pag. 4
- CANALE MARCHI	
Agevolazioni per il deposito di marchi all'estero	pag. 5
Appunti e consigli legali in pillole (marchi)	pag. 7
Funzioni del marchio	pag. 7
Quali diritti si ottengono con la registrazione	pag. 7
I vantaggi della registrazione: a livello giuridico	pag. 8
I vantaggi della registrazione: a livello commerciale/strategico	pag. 8

Da tempo lo studio legale Trigari, attivo nel settore della proprietà industriale ed

intellettuale, cura per i propri clienti la "D'autore News", la nostra newsletter in materia di diritto di autore. Dato il successo di tale iniziativa, è con enorme piacere che dopo aver pubblicato il primo numero della "Design News" ad aprile 2012, il nostro editoriale si amplia con la "Design & Trademark News". Ci auguriamo di offrire a imprese e designer aggiornamenti, notizie di attualità e consigli legali, utili per la propria vita professionale.

In questo numero, oltre ai consueti appunti e consigli legali in pillole e a una piccola nota di attualità sull'iniziativa AIMPEL all'interno del MIPEL, viene dato rilievo alle misure prese dal Ministero per lo Sviluppo Economico per agevolare la registrazione e lo sviluppo di marchi e design, attraverso lo stanziamento di finanziamenti a micro, piccole e medie imprese.

CANALE DESIGN

PREMI E INCENTIVI PER DESIGN E BREVETTI



Nello scorso numero abbiamo spiegato per quali motivi depositare i propri disegni/modelli sia vantaggioso, sia a livello commerciale che giuridico. Sotto il primo aspetto, il design è un asset aziendale di grande importanza, del quale qualora non se ne richiede la protezione, altri potrebbero approfittare degli investimenti effettuati. Inoltre, il valore economico di un disegno/modello registrato può pesare parecchio nel determinare il corrispettivo di licenze e/o cessioni.

A livello giuridico, poi, un disegno/modello registrato vale di più di uno soltanto utilizzato

di fatto, perché dà diritti certi, più forti e ha una durata di tutela superiore.

Ora: per chi voglia tutelare i propri diritti di proprietà industriale/intellettuale e/o valorizzarli, si tratta di un ottimo momento.

Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti stanziato due importanti misure di finanziamento a favore di micro, piccole e medie imprese, rispettivamente per la registrazione e la valorizzazione economica dei modelli e disegni industriali (INCENTIVI PER IL DESIGN) e per la concessione di agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti (BREVETTI +).

Le misure si pongono l'obiettivo di incrementare il numero delle domande di deposito di modelli e disegni industriali e di favorire la valorizzazione economica degli stessi, sostenendo una strategia di tutela della proprietà industriale e l'accrescimento della capacità competitiva delle imprese.

Con riguardo in particolare al design, sono previste due linee di intervento:

1. premi per il deposito di domande di registrazione di modelli/disegni industriali e per la brevettazione;
2. incentivi per la valorizzazione economica dei modelli e disegni industriali.

Le risorse stanziato per il design ammontano a complessivi 15 milioni di euro.

I premi

Possono fare richiesta di premio le imprese che, a partire dal 1 gennaio 2011, hanno depositato la domanda di registrazione di modelli o disegni industriali in Italia e/o all'estero.

I premi sono cumulabili, ed hanno valori differenti come indicato di seguito.

Tipo di deposito	Importo premio
Deposito nazionale	Euro 1.000,00
Deposito comunitario	Euro 1.000,00
Deposito internazionale in 1 Paese extra UE	Euro 1.500,00
Deposito internazionale da 2 a 5 Paesi extra UE (complessivo)	Euro 3.000,00
Deposito internazionale in oltre 5 Paesi extra UE	Euro 4.000,00
Bonus addizionale deposito in Cina Popolare	Euro 1.500,00
Bonus addizionale deposito negli USA	Euro 1.500,00

Si può presentare richiesta di premio per massimo tre diversi modelli o disegni, purché appartenenti a differenti classi di Locarno.

Questa misura ha una dotazione complessiva di 5 milioni di euro.

Gli incentivi

La misura vuole sostenere le imprese che intendono qualificare la propria produzione portando sul mercato prodotti innovativi e/o commercializzare i propri titoli di proprietà industriale (per esempio mediante cessione delle licenze). Possono quindi fare richiesta di incentivi le micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un progetto finalizzato allo sfruttamento economico di un modello/disegno industriale per il quale sia stata depositata una domanda di registrazione (anche in data anteriore al 1° gennaio 2011). In alternativa il progetto potrà prevedere lo sfruttamento economico di un disegno/modello da realizzare ex novo.

Per ulteriori informazioni, si veda il sito www.incentividesign.it

APPUNTI E CONSIGLI LEGALI IN PILLOLE (design)

Dove tutelarsi?



La registrazione del design attribuisce un diritto di esclusiva nazionale, che vale solo nel Paese dove è stato depositato. E' dunque importante porre in atto una strategia di deposito internazionale tramite la quale si proteggano i propri disegni/modelli nei Paesi con potenziali acquirenti e in quelli ad alto tasso di contraffazione, secondo una politica di costi ragionevole. In questo modo, è possibile ottenere un monopolio geografico esteso, attraverso un deposito limitato ad un numero relativamente ristretto di Paesi.

Sotto tale aspetto, viene in aiuto la possibilità di depositare il design non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario e/o internazionale.

Infatti, mentre a livello nazionale occorre necessariamente procedere mediante singole domande nei vari Paesi e nel rispetto delle specifiche normative nazionali, a livello comunitario si può procedere con un'unica registrazione presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, con sede ad Alicante), valida in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Inoltre, a livello internazionale, per i Paesi che aderiscono all'Accordo dell'Aia per la registrazione internazionale di industrial design si può procedere con un unico deposito presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, con sede a Ginevra). Tale sistema consente un considerevole risparmio in termini di costi e offre la possibilità di depositare un'unica domanda in un'unica lingua e di usufruire di un sistema di gestione centralizzato.

Design comunitario



Nell'Unione Europea, il metodo più efficiente per ottenere una protezione adeguata è certamente il deposito di un design comunitario. Con un unico deposito si ottiene la tutela tutti gli Stati membri dell'Unione, con costi di poco superiori a quelli di un singolo deposito nazionale.

Ai disegni e modelli comunitari si applica un sistema giuridico unitario, che fornisce loro una protezione solida e uniforme in tutta l'Unione Europea.

Il sistema del disegno o modello comunitario registrato consiste di una semplice procedura di registrazione:

un'unica domanda;

un'unica lingua per il deposito;

un unico centro amministrativo;

un unico fascicolo da gestire;

un unico pagamento;

la possibilità di presentare domande multiple (ad esempio, per riunire vari disegni o modelli in un'unica domanda, come nel caso di un'intera gamma di prodotti analoghi);

la possibilità di mantenere la riservatezza sul disegno o modello per un periodo massimo di 30 mesi.

Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo nei 27 Stati membri dell'Unione Europea e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso.

In caso di eventuale futuro allargamento dell'Unione Europea, un disegno o modello comunitario registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso al nuovo territorio allargato senza la necessità di presentare domanda o di pagare ulteriori tasse.

Il disegno o modello comunitario registrato ha una durata iniziale di 5 anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, fino a un massimo di 25 anni. Prima di depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, i richiedenti possono utilizzare il disegno o modello per un periodo massimo di 12 mesi, senza che ciò pregiudichi il carattere di novità del medesimo.

Un disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'utilizzo a terzi in qualsiasi paese dell'Unione Europea. Il titolare è protetto sia dall'imitazione dolosa del proprio disegno o modello sia dall'autonomo sviluppo di un disegno o modello simile.

I diritti riguardano, in particolare, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto che incorpora il disegno o modello o su cui quest'ultimo è applicato, come pure la detenzione di tale prodotto per i fini suddetti.

A livello comunitario viene tutelato anche il design non registrato, ma per un periodo di soli tre anni decorrente dalla prima divulgazione al pubblico nell'Unione Europea. Possono inoltre esservi difficoltà nel provare l'esistenza della protezione, la quale è comunque limitata soltanto alla copiatura.

Design internazionale



Mentre il design comunitario è un sistema unitario, l'Accordo dell'Aia è un sistema internazionale, grazie al quale, con il deposito di un'unica domanda, si può

ottenere la tutela in tutti gli Stati che si desiderano, tra quelli aderenti all'Accordo (una cinquantina circa). E il tipo di tutela che si ottiene nei Paesi scelti è identico a quello di un design nazionale (previo superamento dell'esame di registrabilità da parte degli Uffici marchi e brevetti dei Paesi designati).

È inoltre notevole il risparmio in termini di tasse, rispetto al deposito di singole domande avanti ai singoli Uffici marchi e brevetti dei Paesi prescelti.

I requisiti per la tutela sono quelli individuati dalle normative dei Paesi designati nell'ambito del deposito internazionale. In ogni caso, i requisiti di registrazione richiesti dalla maggior parte dei Paesi sono la novità e il carattere individuale.

CANALE ATTUALITÀ

MIPEL: i giovani fotografi anti-contraffazione



Un'originale, brillante e sentita partecipazione, quella dei giovani fotografi di Istituto Italiano di Fotografia all'iniziativa firmata AIMPES di denuncia e sensibilizzazione contro il fenomeno della contraffazione.

Per l'industria della pelletteria, come ha precisato Mauro Muzzolon, direttore generale Mipel, la contraffazione "significa 30 milioni di borse false in circolazione sul mercato, a fronte di 20 milioni autentiche: il che dà un'idea molto chiara della gravità del fenomeno".

Ecco dunque che ai giovani fotografi è stato chiesto di sviluppare con scatti non convenzionali il tema del prodotto contraffatto.

Le 24 fotografie selezionate sono state esposte al padiglione 8 di Mipel, nella mostra "Da noi i falsi sono banditi". Tutti sono riusciti ad affrontare il tema con grande creatività, chi in maniera più ironica, chi tramite la metafora, chi con una vena più drammatica. I tre vincitori sono stati Paola Francesca Novarese, al primo posto; Luigi Barbato al secondo posto; Mauro Marotta terzo classificato. Complimenti a tutti!

CANALE MARCHI

AGEVOLAZIONI PER IL DEPOSITO DI MARCHI ALL'ESTERO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato un fondo di € 4.500.000,00 per stimolare le micro, piccole e medie imprese italiane a registrare i marchi all'estero.

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105.

Il programma prevede due linee di intervento:

misura A): agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;

misura B): agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 4 settembre 2012, purché le spese delle quali si chiede il rimborso siano relative a marchi depositati prima della presentazione della domanda di agevolazione. Le agevolazioni si potranno ottenere sino ad esaurimento del fondo.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A

che per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 15.000,00.

Di seguito in sintesi il quadro delle agevolazioni:

Misura A – agevolazioni per marchi comunitari

A chi si rivolge? A micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Italia, rispondenti ai requisiti del bando, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.

Cosa finanzia? Le spese sostenute per:

- a.** progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico);
- b.** ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
- c.** assistenza per l'acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
- d.** assistenza per la concessione in licenza del marchio qualora esso, dopo il deposito della domanda sia stato concesso in licenza in uno o più Paesi dell'Unione Europea;
- e.** tasse di deposito presso UAMI.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del bando (7

maggio 2012) e la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Qual è l'entità dell'agevolazione?

L'agevolazione è concessa fino all'80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui alle lettere "a", "b", "c", "d". L'importo massimo complessivo dell'agevolazione è pari a € 4.000,00 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l'UAMI.

Misura B – agevolazioni per marchi internazionali

A chi si rivolge? A micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Italia, rispondenti ai requisiti del bando, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario, anche a seguito di un'acquisizione da terzi, o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria.

Cosa finanzia? L'impresa può richiedere un'agevolazione per l'estensione tramite procedura OMPI dei predetti marchi, anche con designazioni successive, con riguardo alle spese sostenute per:

- a.** progettazione del nuovo marchio nazionale (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 15 giorni dal deposito della domanda nazionale;
- b.** ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare. Le ricerche di anteriorità possono riguardare ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identità) in Italia, ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di identità) per ciascun Paese diverso dall'Italia, ricerca di identità UE (27 Paesi). Le ricerche devono

comprendere almeno una ricerca effettuata per identità e per similitudine tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all'Italia;

- c.** assistenza per l'acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale;
- d.** assistenza per la concessione in licenza del marchio nei Paesi designati per l'estensione;
- e.** tassa di domanda e tasse di registrazione presso OMPI.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella GURI del comunicato relativo al bando (7 maggio 2012) e la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione per uno o più Paesi tramite procedura OMPI e avere assolto il pagamento delle tasse di cui alla lettera "e".

Qual è l'entità dell'agevolazione?

L'agevolazione è concessa fino all'80% delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti. Per le domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando (7 maggio 2012) l'importo massimo dell'agevolazione è pari a:

- € 4.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese;
- € 5.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.

Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi Russia e/o Cina l'agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute. In tal caso, l'importo massimo dell'agevolazione è pari a:

- € 5.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio

depositato presso OMPI che designi Cina o Russia;

- € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Russia o Cina e uno o più Paesi.

Sempre in relazione alle domande di registrazione internazionale depositate dopo la pubblicazione in GURI del comunicato relativo al Bando per uno stesso marchio è possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all'importo massimo di € 5.000,00. Nel caso in cui la designazione successiva interessi Russia e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all'importo massimo di € 6.000,00.

Per domande di registrazione internazionale depositate presso OMPI prima della pubblicazione in GURI del comunicato relativo al bando è possibile richiedere agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione del suddetto comunicato; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni è pari a:

- € 1.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l'OMPI;

- € 2.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l'OMPI.

Resta inteso che nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi l'importo massimo cumulabile delle agevolazioni sarà di € 2.000,00.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

<https://www.progetto-tpi.it/P42A15C3S1/Bando-e-modulistica.htm>

APPUNTI E CONSIGLI LEGALI IN PILLOLE (marchi)



Funzioni del marchio

Dal punto di vista giuridico, un marchio è un segno che serve a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Di fatto, un marchio svolge tre importanti funzioni:

- funzione di origine: il consumatore, vedendo un determinato marchio, ricondurrà i prodotti ed i servizi da esso contraddistinti ad una certa impresa piuttosto che ad altre;
- garanzia di qualità costante, in quanto riflette l'impegno assunto dall'impresa nei riguardi degli utenti e dei consumatori: in tal modo il marchio serve a difendere l'immagine dell'impresa agli occhi del pubblico;
- funzione di marketing: infatti, il marchio crea un'identità, rafforza la fiducia, distingue il titolare dai suoi concorrenti e semplifica la comunicazione tra venditore e acquirente, influenzando ogni giorno sulle scelte dei consumatori.

Quali diritti si ottengono con la registrazione

Il titolare di un marchio registrato ha la facoltà di farne uso esclusivo e di vietare a terzi di depositare un marchio successivo uguale o simile al proprio, per classi di prodotti o servizi identiche o affini, o di farne uso senza il consenso del titolare.

Il marchio è un diritto nazionale, ossia vale solo per il Paese nel quale è depositato/registrato. È possibile proteggere

il marchio in Italia e/o all'estero, anche a livello comunitario e/o internazionale.

I vantaggi della registrazione: a livello giuridico

La registrazione è il mezzo più efficace per impedire che il proprio marchio sia utilizzato e/o registrato da altri, in quanto garantisce a favore del titolare un presunzione di validità (sin dal momento del deposito della domanda).

In caso di contraffazione, per far desistere i contraffattori può essere sufficiente inviare loro una diffida, segnalando l'esistenza di un diritto di esclusiva.

Qualora la diffida non bastasse, essere titolari di una domanda/registrazione di marchio incrementa le possibilità di successo nelle azioni legali contro i contraffattori, essendo anche possibile domandare ed ottenere provvedimenti cautelari aventi l'effetto di bloccare immediatamente l'attività illecita. Inoltre, se si è titolari di una domanda/registrazione di marchio, in molti Paesi è possibile ottenere provvedimenti di sequestro doganale di merci sospette.

I vantaggi della registrazione: a livello commerciale/strategico



Il marchio – come il brevetto e il design - è un eccezionale strumento per le imprese a livello commerciale, non solo in virtù del diritto esclusivo, ma anche perché consente di ottenere una posizione dominante sul mercato, utili sugli investimenti e profitti supplementari attraverso la concessione di

licenze d'uso (royalty). Si tratta di un importantissimo asset a livello aziendale (rilevante anche in sede di bilancio), che può peraltro contribuire all'immagine positiva dell'azienda.

Ecco perché è molto importante munirsi di un marchio, quantomeno nei Paesi di maggiore interesse commerciale e in quelli a maggiore tasso di contraffazione (che spesso coincidono con i Paesi commercialmente emergenti).

In mancanza di registrazione, si corre tutta una serie di rischi.

Anzitutto, l'uso da parte di concorrenti e/o contraffattori di marchi confondibili con il proprio comporta il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa l'origine dei rispettivi prodotti e servizi, con conseguente possibile diminuzione delle vendite.

Inoltre, se non si deposita il proprio marchio, un contraffattore o un concorrente potrebbe farlo per primo. Accade spesso, infatti, che i contraffattori, venuti a conoscenza in vario modo dell'esistenza di un determinato marchio, procedano al deposito nel proprio Paese prima dell'avente diritto. Il che può ostacolare non solo la registrazione del marchio da parte dell'avente diritto, ma anche il suo utilizzo. Il contraffattore, avendo depositato per primo, potrebbe paradossalmente agire contro l'avente diritto. In pratica, ciò significa rischiare di essere tagliati fuori da alcuni mercati commercialmente rilevanti (basti citare la Cina Popolare), a meno di non sottostare a veri e propri ricatti da parte del contraffattore, versando somme anche molto elevate per ottenere la cessione del marchio.

Non da ultimo, esiste il rischio di subire un danno alla propria immagine, nella misura in cui il proprio marchio sia usato per contrassegnare prodotti o servizi di scarsa qualità.