

Design & trademark news



In questo numero:

CANALE MARCHI E DESIGN

- Come tenere gli occhi aperti e difendersi dai contraffattori:
il servizio di sorveglianza pag. 1
- La Croazia è diventata il 28mo Stato membro dell'UE.
Si estende così la portata di marchi e design comunitari pag. 3
- Report annuale 2012 dell'UAMI pag. 4
- Ultime notizie dalla Corte di Giustizia in tema di design pag. 5

CANALE ATTUALITÀ

- Ancora disponibili le agevolazioni per il deposito di marchi comunitari e internazionali pag. 5

CANALE MARCHI E DESIGN

Come tenere gli occhi aperti e difendersi dai contraffattori: il servizio di sorveglianza

Nei Paesi ove si è depositato/registrato il proprio marchio, in cui lo si utilizza di fatto o ancora ove si è intenzionati ad usarlo e/o a depositarlo nel breve/medio termine, è fondamentale attivare un servizio di sorveglianza.

Si tratta di un servizio di controllo costante e sistematico sulla pubblicazione di marchi identici o simili ai propri, grazie al quale si viene avvisati della pubblicazione in tempi utili per una reazione rapida, efficace e dai costi relativamente contenuti.

La reazione può consistere, infatti, nel deposito di un'opposizione. Si tratta di un procedimento amministrativo, con costi e tempi ridotti rispetto a quelli di un'azione legale ordinaria, attraverso il quale, in tutti i numerosissimi Paesi che lo prevedono, è possibile domandare il rigetto delle domande di marchio ritenute confondibili con i propri diritti anteriori.

Tuttavia, il termine entro il quale si può depositare opposizione contro una domanda di marchio "fastidiosa" è relativamente breve: generalmente, tre mesi a partire dalla data di pubblicazione.

Ecco perché solo un servizio di sorveglianza costante e sistematico consente di essere avvisati nei termini di legge per l'eventuale deposito di un'opposizione.

Sperare di ottenere informazioni circa l'esistenza di marchi confondibili con il proprio da canali diversi, come i propri fornitori/distributori in loco, Internet ecc. è estremamente rischioso. Si corre il rischio o di essere informati troppo tardi, perdendo la possibilità di eliminare un marchio

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Tel. e fax: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

"fastidioso" salvaguardando tempo e denaro, o di non essere informati del tutto.

Si consideri peraltro che, secondo la maggior parte delle normative nazionali, decorsi cinque anni dalla registrazione i marchi si convalidano. Vale a dire che poi non è più possibile domandarne la cancellazione, se non riuscendo a provare la malafede del contraffattore. Il che spesso è estremamente difficile da dimostrare, soprattutto in Paesi come la Cina Popolare.

È dunque fondamentale essere avvisati il prima possibile circa l'esistenza di marchi confondibili con il proprio. In caso contrario, si rischia o di perdere i termini di opposizione, o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, di trovarsi a non poter più agire contro il marchio del contraffattore, se non sulla base della malafede di quest'ultimo (il che in molti casi equivale a perdere qualsiasi possibilità di successo). A monte, evidentemente, se non si viene avvisati della violazione dei propri diritti non è nemmeno possibile decidere se reagire.

Per tali motivi il servizio di sorveglianza può essere considerato un passo fondamentale per difendere i propri diritti.

Il che è particolarmente importante nei Paesi commercialmente emergenti, come Cina Popolare, India, Turchia, Corea del Sud, Brasile e Russia, ove il fenomeno della contraffazione è particolarmente importante e costituisce una vera e propria piaga per le imprese italiane e straniere in genere.

Che cosa può avere per oggetto il servizio di sorveglianza?

Il servizio può essere limitato ai Paesi di proprio specifico interesse e può essere attivato in relazione ai soli marchi identici al proprio, o anche a quelli simili, denominativi o figurativi che siano.

Esiste anche il servizio di sorveglianza sui marchi in caratteri non latini (cirillici, arabi, ideogrammi ecc.).

In tal modo, è possibile difendersi dalla contraffazione del proprio marchio tramite il deposito di marchi che ne siano l'equivalente, per esempio, in ideogrammi.

Si tratta, purtroppo, di un fenomeno particolarmente diffuso, soprattutto in Cina Popolare e in Corea del Sud, in grado di creare un notevole danno in termini di mancato guadagno per sviamento della clientela. Infatti, per il pubblico orientale, a livello verbale il rischio di confusione tra un marchio in caratteri latini ed il suo equivalente in ideogrammi è identico.

È anche possibile attivare un servizio di sorveglianza mirato su ogni nuovo marchio registrato a nome di un determinato titolare.

La sorveglianza sul nome del titolare consente di tenersi informati sulla strategia, nonché sui piani di estensione e di diversificazione del concorrente.

È possibile inoltre attivare un servizio di sorveglianza non solo su marchi confondibili con i propri diritti anteriori, ma anche su nomi di dominio e denominazioni sociali.

Per quanto riguarda i nomi di dominio, il servizio consente di essere informati circa ogni nuovo nome di dominio registrato che potrebbe entrare in conflitto con il proprio marchio o nome di dominio. La sorveglianza di nomi di dominio consente di reagire con rapidità e precisione alle possibili violazioni di un nome di dominio.

Al riguardo, il servizio di sorveglianza sui nomi a dominio è il primo passo per difendersi dal fenomeno del "cybersquatting". Si tratta della prassi, purtroppo molto diffusa, soprattutto in Paesi come la Cina Popolare, del deposito da parte di contraffattori di nomi di dominio identici o simili a marchi o altri segni distintivi di imprese italiane e straniere in genere.

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Tel. e fax: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

Esistono misure efficaci anche contro questo genere di contraffazione: in particolare, i titolari di diritti anteriori hanno la possibilità di domandare l'assegnazione dei nomi a dominio illegittimamente depositati.

Infine, esiste il servizio di sorveglianza sui disegni/modelli (di seguito "design"), tramite il quale possono essere segnalati tutti i nuovi modelli comunitari registrati identici/simili al modello in questione. La sorveglianza dei modelli comunitari consente di reagire con rapidità e precisione alle possibili violazioni di un design.

Nel caso foste interessati ad attivare un servizio di sorveglianza, il nostro studio potrà fornirvi una prima consulenza gratuita sul tipo di servizio migliore in base alle vostre esigenze concrete e tariffe agevolate per l'attivazione del servizio scelto.

La Croazia è diventata il 28mo Stato membro dell'UE. Si estende così la portata di marchi e design comunitari.



Il 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione Europea.

Quali sono le conseguenze per la portata dei marchi e dei design comunitari?

Anzitutto, ne deriva un vantaggio: a partire **dal 1 luglio 2013, la protezione di marchi e design comunitari, a quella data già depositati o registrati, si**

estende automaticamente alla Croazia, senza che i titolari debbano ottemperare ad alcun adempimento formale, né pagare alcuna tassa o importo addizionale.

D'altro lato, **i marchi e i design comunitari che saranno depositati da ora in poi, una volta ottenuta la registrazione saranno tutelati in tutti e 28 i Paesi dell'Unione, Croazia compresa.**

L'automatica estensione della portata della tutela di marchi e design comunitari è un effetto che, naturalmente, come vale oggi per la Croazia, varrà poi per tutti i Paesi che in futuro aderiranno all'Unione Europea.

I Paesi attualmente membri dell'Unione Europea sono dunque, ad oggi: Austria (1995), Belgio (1952), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1952), Germania (1952), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1952), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1952), Malta (2004), Paesi Bassi (1952), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973), Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004). Verso l'adesione ci sono i seguenti Paesi candidati: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia; mentre candidati potenziali sono Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

L'adesione della Croazia rappresenta il settimo allargamento dell'Unione Europea, dalla sua nascita. Il marchio comunitario e il design comunitario, venuti alla luce rispettivamente nel 1994 e nel 2003, avevano già visto 2 allargamenti: il primo nel 2004, con l'adesione di 10 Paesi dell'Europa centrale e dell'est, e nel 2007, con l'adesione di Bulgaria e Romania.

Con l'entrata della Croazia nell'Unione Europea, i titolari di marchi e design comunitari si stanno ponendo alcuni quesiti:

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Tel. e fax: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

1) Una domanda di marchio comunitario o di design comunitario potrebbe essere rigettata sulla base di nuovi motivi assoluti, ora che la Croazia ha aderito all'UE? Per esempio, la mia domanda di marchio potrebbe essere rigettata in quanto meramente descrittiva dei prodotti/servizi rivendicati *in lingua croata*?

➤ **No.** Se la domanda di marchio o di design comunitario è stata depositata prima dell'adesione della Croazia, essa non potrà essere rigettata per motivi assoluti "nuovi". Lo stesso vale per le domande di marchio depositate prima dell'adesione della Croazia, ma ancora in fase di esame al 1 luglio 2013.

2) I marchi nazionali anteriori croati possono essere azionati contro domande di marchio comunitario?

➤ **Sì, ma solo se la domanda di marchio comunitario è stata deposita nei sei mesi precedenti la data di adesione della Croazia** (vale a dire nel periodo dal 1 gennaio al 1 luglio 2013). Si tratta di un eccezionale ampliamento delle possibili basi di opposizione, ai sensi dell' art. 165(3) del Regolamento CE n. 207/2009.

3) I titolari di marchi o design nazionali anteriori croati possono impedire l'uso, in Croazia, di marchi o design comunitari che si sono automaticamente estesi a tale Paese, a seguito della sua adesione all'Unione Europea?

➤ **Sì, purché i marchi o i design croati anteriori siano stati registrati, depositati o acquisiti prima del 1 luglio 2013 e in buona fede.**

4) I marchi comunitari depositati o registrati prima della data di adesione della Croazia saranno tradotti e pubblicati anche in lingua croata?

➤ **No.** Ciò avverrà solamente per i marchi depositati dopo il 1 luglio 2013, in quanto con l'adesione della Croazia il croato diventa una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

Fonte: "Enlargement 2013: Welcome Croatia!",
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1306/newsletter1306.en.do>

Report annuale 2012 dell'UAMI

L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che amministra e gestisce due fondamentali strumenti per la tutela della proprietà intellettuale - marchio e design comunitario - ha pubblicato il proprio report annuale per il 2012.

Dal 1996 sono stati depositati più di 1,1 milioni di marchi comunitari. Anche il design comunitario, che nel 2013 ha compiuto 10 anni, ha avuto un grande successo, con più di 700.000 depositi dalla sua nascita.

Nel corso del 2012, nonostante la crisi economica l'UAMI ha ricevuto poco meno di 108.000 domande di marchio comunitario, circa il 2% in più che nel 2011; e 92.000 design comunitari, con un crescita in questo caso superiore al 5%. In particolare per i design comunitari si è registrata una costante e forte crescita negli ultimi 3 anni.

Sembra che nonostante la crisi economica moltissime imprese abbiano comunque deciso di investire nella tutela della proprietà intellettuale, trattandosi di un fattore che va di pari passo con la tutela dei propri interessi sul mercato, anche e soprattutto nella misura in cui si desiderino esportare i propri prodotti/servizi all'estero.

Per ulteriori informazioni, si veda il report integrale al link http://oami.europa.eu/Annual_report_2012/OHIM/pdf/AnnualReport_2012_EN.pdf

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Tel. e fax: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

Ultime notizie dalla Corte di Giustizia in tema di design



La Corte di Giustizia, con decisione del 25 aprile 2013 sul caso T-55/12, ha confermato la decisione della Board of Appeal, con la quale era stata dichiarata l'invalidità di un design comunitario (n. 1027718-0001) relativo a un dispositivo per la pulizia.

Tale design è stato infatti ritenuto simile a un marchio tridimensionale anteriore.

In particolare, sia il design successivo che il marchio tridimensionale anteriore consistevano in un corpo rettangolare compatto, con gli spigoli arrotondati, con un dispositivo spray da un lato e una spugna dall'altro lato. Le differenze riguardavano elementi secondari.

La Corte di Giustizia ha basato la propria decisione sull'art. 25(1)(e) del Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio, secondo il quale un design comunitario può essere dichiarato nullo, su richiesta del titolare del diritto anteriore, se in esso *"è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso"*. Il segno distintivo anteriore può essere un design, come un marchio tridimensionale ecc.

Nell'interpretare l'art. 25(1)(e) del Regolamento, la Corte di Giustizia ha precisato che per "uso" di un segno distintivo (anteriore) in un design successivo non si

deve intendere soltanto la riproduzione identica del segno anteriore nel design successivo. È sufficiente che le caratteristiche principali del segno distintivo anteriore si riscontrino anche nel disegno o modello successivo, perché quest'ultimo possa essere dichiarato nullo. Il fatto che siano aggiunte o eliminate caratteristiche di importanza secondaria non vale ad eliminare la nullità del design successivo.

CANALE ATTUALITÀ

Ancora disponibili le agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari e internazionali e per la brevettazione e la valorizzazione di brevetti

Sono ancora disponibili i fondi stanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2012, n. 105, **per favorire la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale** da parte di piccole e medie imprese.

Grazie a tale iniziativa, è tuttora possibile ottenere il **rimborso di una somma sino all'80% delle spese ammissibili sostenute (sia onorari che tasse), per il deposito di un marchio comunitario e/o internazionale**. Per ulteriori informazioni, si veda il link <https://www.progetto-tpi.it/P42A15C3S1/Bando-e-modulistica.htm>.

Sono altresì tuttora disponibili gli incentivi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - per favorire la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti. È stato infatti promosso un articolato programma di azioni e strumenti a supporto dello sviluppo e della competitività del sistema imprenditoriale – pacchetto innovazione - in linea con le traiettorie di

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Tel. e fax: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

sviluppo tracciate dall'Unione Europea con la Comunicazione Europa 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Trattasi di agevolazioni finanziarie per incrementare il numero delle domande di brevetto, tutelare la proprietà industriale, agevolare la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, piccole e medie imprese (PMI), favorendo lo sviluppo di una strategia della loro capacità competitiva.

Il Programma "Brevetti+" si articola in due linee di intervento: premi per la brevettazione (per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l'estensione di brevetti nazionali all'estero) e incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti (per potenziare la capacità competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato).

L'entità dei premi che si possono ottenere per il deposito di una domanda di brevetto sono i seguenti:

Deposito di una domanda di brevetto nazionale italiano avanti l'UIBM: € 1.500;

estensione di una domanda di brevetto nazionale avanti l'EPO (ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5 ottobre 1973 e successive integrazioni e modificazioni), come brevetto europeo: € 3.000;

estensione di una domanda di brevetto nazionale avanti l'WIPO (ai sensi del PCT – Patent Cooperation Treaty - del 19 giugno 1970), come brevetto internazionale: € 4.000;

estensione della domanda a Paesi aderenti al PCT (bonus addizionale) da 3 a 5 paesi: € 3.000;
oltre i 5 Paesi: € 6.000;

estensione della domanda nei seguenti paesi (bonus addizionale per ciascun paese): Cina e India: € 1.500;
USA, Brasile e Russia: € 1.000.

Con riguardo invece agli incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti, è prevista la concessione di un'agevolazione del valore massimo di 70.000 euro. Tale agevolazione non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili.

Sono ammissibili diverse tipologie di servizi tra cui, a titolo esemplificativo: industrializzazione e ingegnerizzazione (servizi specialistici finalizzati alla progettazione produttiva, alla prototipazione, all'ingegnerizzazione, ai test di produzione, alla certificazione di prodotti e processi); organizzazione e sviluppo (progettazione organizzativa, IT governance, studi e analisi per il lancio di nuovi prodotti, studi e analisi per lo sviluppo di nuovi mercati); trasferimento tecnologico (proof of concept, due diligence tecnologica, predisposizione degli accordi di cessione in licenza del brevetto, predisposizione degli accordi di segretezza).

Si possono trovare ulteriori informazioni al link

<http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html>.

Sono invece esauriti i fondi stanziati per favorire il deposito di design da parte di piccole e medie imprese, oggetto del programma ministeriale di incentivi per il design (Avviso pubblico reperibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 179 - Serie Generale del 3 agosto 2011).

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Tel. e fax: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it



Copyright 2013

Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti.