

SCADENZA IMPROROGABILE 24 SETTEMBRE 2016

A TUTTI i titolari di marchi comunitari depositati

prima del 22 Giugno 2012

Dal 23 Marzo 2016 l'UAMI è diventata EUIPO, Ufficio per l'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, ed il vecchio marchio comunitario è stato sostituito dal Marchio dell'Unione Europea.

Le novità introdotte sono molte e per un maggiore approfondimento vi invitiamo a leggere gli ultimi articoli pubblicati sulla nostra rivista *online* **Brevettinews.it**. Vi preghiamo in ogni caso di prendere nota dei seguenti importanti cambiamenti che incidono in modo rilevante sui vostri marchi che **devono essere aggiornati**.

Come funzionava prima d'ora?

Prima della decisione IP Translator (22.06.2012) chi depositava un marchio comunitario poteva semplicemente indicare la classe di riferimento ed il suo titolo per includere nella protezione tutti i prodotti o servizi rientranti in quella classe.

Dal 2012 è invece necessario specificare in modo preciso i prodotti o i servizi che si vogliono indicare anche se una specificazione poco precisa o poco chiara non era motivo di rifiuto di una domanda di marchio.

Inoltre i marchi depositati prima del 2012 erano esclusi da questo regime, per cui chi aveva depositato prima di tale data indicando genericamente il titolo della classe godeva sempre della tutela estesa a tutti i prodotti o servizi.

Perché devo aggiornare il mio marchio?

L'art. 28 del nuovo Regolamento (Reg. 2015/2424) prevede invece che se i prodotti e i servizi non sono indicati in modo rigoroso e preciso la domanda di marchio può essere rifiutata.

Questo riguarda il futuro e quindi occorrerà essere molto attenti in fase di deposito, ma incide anche sul passato in quanto il titolo della classe non sarà più considerato come comprendente tutti i prodotti o servizi della classe anche se il marchio è stato depositato prima del 2012.

L'art. 28, comma 8, prevede che i titolari di marchi depositati prima del 22.06.2016 possono «*dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito*».

Cosa succede se non lo faccio?

Se non si procede con tale dichiarazione, l'elenco di prodotti o servizi si considererà comprensivo «*unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe*», cosa che può comportare una notevole diminuzione della protezione o addirittura eliminarla del tutto.



Possiamo fare un esempio?

Se Tizio utilizzava il proprio marchio per lavatrici poteva depositare il marchio indicando genericamente la classe 7 che ha il seguente titolo:

Classe 7: Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici

Fino ad oggi, avendo indicato il titolo, Tizio era protetto anche per le lavatrici.

Adesso, se entro in 24 Settembre 2016 non dichiarerà che era sua intenzione rivendicare l'uso del marchio per le lavatrici, dopo il 24 Settembre il suo marchio non sarà più protetto per le lavatrici ma soltanto per le macchine utensili, per le incubatrici di uova e per i soli prodotti che sono riportati nel titolo della classe.

Sono obbligato a procedere?

Non si è obbligati a procedere con la dichiarazione ma è evidente che in molti casi la mancata dichiarazione avrà effetti devastanti.

Cosa devo fare per non perdere i miei diritti?

Si invita tutti i titolari di marchi depositati in data anteriore al 22.06.2012 a contattare **con la massima urgenza** lo scrivente studio per valutare in concreto se sia necessario procedere con tale dichiarazione in modo da aggiornare il proprio marchio e non perdere la protezione voluta.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Un cordiale saluto

Studio Legale Turini