

Newsletter curata dallo

Studio Legale Turini

Diritto Industriale, Internet Law,

Copyright, Brevetti e Marchi, Privacy

P.zza S. Giovanni, 8

56038 - Ponsacco (PI)

Tel 0587 734379 - Fax 0587 731317

[www.studioturini.it](http://www.studioturini.it)

[turini@studioturini.it](mailto:turini@studioturini.it)

in questo numero:

Possibile registrare come marchio una parola straniera descrittiva ... p.1

Cosa sono le Biotecnologie?... p.1

Concorrenza sleale per imitazione servile: No alla competenza delle

Sezioni Specializzate... p.3

approfondimenti:

Finanziamenti per brevetti europei o internazionali ... p.3

## Cosa sono le biotecnologie?

Abbiamo già parlato della legge 58/2006 che ha ratificato, con ben otto anni di ritardo, la direttiva 98/44/UE. Ad essere precisi è intervenuto prima il decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 3 e poi la legge di conversione del 22 febbraio 2006, n. 78.

La legge si pone come una sorta di legge quadro che lascia aperti molti problemi, ma che di fatto introduce la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche ed in particolare:

- a) del **materiale biologico**, anche se preesistente allo stato naturale;
- b) di un **procedimento tecnico** relativo al modo in cui si ottiene o si impiega un materiale biologico;
- c) di **qualsiasi applicazione nuova** di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;
- d) di un'invenzione relativa ad un **elemento isolato dal corpo umano** o prodotto con un procedimento tecnico, purché sia espressamente indicata e

## POSSIBILE REGISTRARE COME MARCHIO UNA PAROLA STRANIERA DESCRITTIVA

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 09/03/2006 (procedimento C-421/04) è intervenuta a decidere una questione ampiamente dibattuta. Se infatti è chiaro che non si possa registrare un marchio avente carattere descrittivo, si pensi alla parola "mela" per indicare appunto le mele, ancora irrisolta era la questione se si potesse registrare come marchio una parola straniera che, come tale, in Italia non ha alcun significato, ma che lo ha in uno stato estero. La Corte a questa domanda ha adesso risposto in senso positivo.

Il caso deciso riguardava la lite incorsa tra i titolari di due marchi, entrambi registrati per contraddistinguere prodotti legati alla biancheria da camera e materassi. In due marchi in conflitto erano da un lato quello oggetto della domanda di marchio comunitario "Matratzen Mark Concord" e dall'altro quello di una società spagnola titolare del marchio spagnolo anteriore "Matratzen", parola che in tedesco significa proprio "materassi". Quest'ultima società, sulla base del proprio marchio, aveva presentato un'opposizione di fronte all'ufficio dei marchi comunitari per chiedere che il marchio successivo non fosse concesso. A seguito di tale opposizione la società tedesca ha iniziato un procedimento civile in Spagna per chiedere la declaratoria di nullità del marchio spagnolo proprio in quanto si tratta di un segno descrittivo dei prodotti che indica. Il Giudice spagnolo ha però deciso di rinviare la questione alla Corte di Giustizia affinché si pronunciasse sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria.

La Corte, pure essendo stata investita della questione per un possibile contrasto con gli articoli 28 e 30 del

e) di **un'invenzione** riguardante piante o animali che siano espressione di un gene ma non di un intero menoma.

A differenza della direttiva che esclude la brevettabilità degli embrioni umani solo a scopo industriale o commerciale, la legge italiana esclude la loro brevettabilità in modo assoluto.

Cerchiamo però di capire che cosa si intenda per invenzioni "biotecnologiche" ed in che modo possono essere utilizzate. Secondo la definizione data dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, la biotecnologia è "l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico". La biotecnologia può essere utilizzata a diversi fini.

Un primo settore applicativo è quello relativo allo sviluppo di farmaci o altri procedimenti medici; un secondo settore è quello relativo al settore industriale, finalizzato alla produzione di sostanze chimiche; altro settore è quello agricolo, ad esempio al fine di creare organismi che possano sopravvivere in particolari condizioni climatiche o che non siano aggredibili dai parassiti; infine, altro settore è quello della bioinformatica che usa metodi informatici per risolvere problemi biologici.

Le invenzioni biotecnologiche stanno rivestendo un'importanza sempre più crescente ed occupano, dal punto di vista degli investimenti, il primo posto tra

Trattato, ha subito ravvisato che una soluzione potesse essere fornita piuttosto sulla base della Direttiva sui marchi, Dir. 21.12.1988, 89/104/CEE. Del resto spetta alla Corte offrire al Giudice una soluzione coerente per cui può esaminare anche normative che non siano state richiamate dal Giudice stesso (in questo senso: sent. 18 maggio 2000, causa C-230/98, e 20 maggio 2003, causa C-469/00).

Fatta questa premessa la Corte esamina l'art. 3 della Direttiva ed in particolare il n. 1, lett. B) che recita: *"Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (...) b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio"*.

La Direttiva non prevede, però che sia vietata la registrazione di marchi costituiti da parole straniere che non abbiano alcun significato nello stato in cui il marchio viene richiesto. In Spagna la parola tedesca registrata non ha alcun significato e certo non riporta alla mente i materassi, per cui non può dirsi descrittiva dei prodotti a cui si riferisce e quindi astrattamente è registrabile.

La Corte sottolinea che, per potere valutare se un marchio è o non è descrittivo, occorre valutare come questo marchio possa essere percepito dal consumatore informato a cui quel marchio è rivolto (sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, 12 febbraio 2004, causa C-363/99, e causa C-218/01). Nel caso di specie il marchio sarebbe rivolto al pubblico spagnolo e quindi il consumatore informato spagnolo non collega affatto la parola "Matratzen" ai materassi. Ne consegue che detta parola non può dirsi descrittiva ed il marchio può essere registrato.

La Corte lascia però aperto uno spiraglio in quanto sembra far capire che la registrazione potrebbe essere comunque negata nel caso in cui il consumatore di riferimento sia in grado di associare a quella parola un significato preciso. Il rischio è molto più forte per parole di lingua inglese che abbiano anche nel nostro stato raggiunto una diffusione tale da fare parte del vocabolario utilizzato dai consumatori. In questo caso potrebbe essere difficile sostenere che tale parola non ha alcun senso e viene percepita come astratta dal consumatore.

Altra questione non discussa è quella relativa al tipo di marchio. Se il marchio anziché spagnolo fosse stato comunitario, probabilmente la Corte non sarebbe giunta alla stessa conclusione perché il consumatore di riferimento sarebbe stato rappresentato dal cittadino comunitario che, almeno in una parte della comunità, è perfettamente in grado di comprendere il significato della parola.

## CONCORRENZA SLEALE PER IMITAZIONE SERVILE: NO ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.

**Con due successive ordinanze, rispettivamente dell'11 gennaio e del 17 marzo 2006, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la propria competenza in materia di concorrenza sleale per imitazione servile.**

Il fatto che ha dato origine alle due pronunce ha avuto inizio con il ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., presentato dalle società Honda Logistic Centre Italy s.p.a. ed Honda Italia Industriale s.p.a. (di seguito solo "Honda") nei confronti della Kama Europe s.r.l., colpevole di aver commercializzato motori per macchine da giardinaggio, quali motozappe, falciatrici, rasaerba, che imitavano servilmente i motori prodotti dalla Honda,

### *Finanziamenti per brevetti europei o internazionali*

*La Camera di Commercio di Pisa, al fine di accrescere e stimolare la propensione delle imprese (PMI) della provincia di Pisa a tutelare anche all'estero le innovazioni introdotte nei propri prodotti e processi, ha emanato un bando che prevede uno stanziamento complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00) per contributi in conto capitale finalizzati a sostenere i processi volti all'ottenimento di un brevetto europeo, internazionale od estero. L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese sostenute, in ogni caso non superiore all'importo di € 5.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi. Le spese ammissibili, previste dall'art. 5 del bando, sono rappresentate da:*

*a) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande di cui all'art. 4).*

*b) spese per traduzioni e consulenze prestate da consulenti in proprietà industriale iscritti, se dovuto e previsto dalla legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle procedure di deposito di domande di brevetto di cui all'art. 4.*

*c) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto.*

*Le richieste di contributo devono essere trasmesse alla Camera di Commercio di Pisa a partire dal 1 maggio 2006 fino al 30 novembre 2006, utilizzando l'apposito modulo compilato in tutte le sue parti. Ciascuna impresa può inviare una sola richiesta relativamente ad una sola domanda di brevetto.*

*Il testo integrale del bando e la relativa modulistica sono scaricabili da:*

*[http://www.pi.camcom.it/004\\_Brevetti](http://www.pi.camcom.it/004_Brevetti)*

