

MARCHI E DISEGNI COMUNITARI: FORME DI TUTELA

*Marchi e disegni comunitari. Disciplina generale e
focus sul marchio "Made in Brianza"*

*Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno*

CCIAA Monza-Brianza, 23 maggio 2012

Relatore:

Avv. Maria Luce Capostagno

Oggi parleremo di:

- **Diritti conferiti** da registrazione MC-DC
- **Strumenti di tutela** dopo la registrazione:
 - Tutela amministrativa (*marchi/disegni*)
 - Tutela giudiziaria (*marchi/disegni*)
 - Tutela doganale (*marchi/disegni*)
 - Servizi di sorveglianza (*marchi*)
 - Evitare decadenza/convalidazione (*marchi*)

DIRITTI CONFERITI
dalla
Registrazione di
MARCHIO
e
DISEGNO/MODELLO
COMUNITARIO

Diritti conferiti dal MC (art. 9 RMC)

Fare **USO ESCLUSIVO** del marchio in tutti i Paesi dell'Unione Europea

VIETARE A TERZI l'adozione di:

- Segno identico per **P/S** identici
- Segno identico o simile adottato successivamente per **P/S** identici o affini **se** rischio confusione
- Segno identico o simile adottato successivamente per **P/S** diversi **se** notorio (+ indebito vantaggio/pregiudizio)

Diritti di esclusiva MC (art. 9 RMC)

..in particolare:

- Apporre (su prodotti/confezioni)
- Offrire, immettere in commercio, detenere
- Importare/esportare
- Corrispondenza/pubblicità

Diritti di esclusiva su MC (art.9 RMC)

*I diritti di esclusiva
sono pienamente opponibili a terzi
(RISARCIMENTO DANNI) dalla
PUBBLICAZIONE della REGISTRAZIONE*

*(mentre fatti posteriori alla
PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA:
EQUO INDENNIZZO)*

Diritti conferiti dalla registrazione di DC (art. 19 RDC)

Fare **USO ESCLUSIVO** del disegno in tutti
i Paesi dell'Unione Europea

VIETARE A TERZI utilizzazione prodotto
in cui il disegno è incorporato
...in particolare:

- **Fabbricazione**
- **Offerta, commercializzazione**
- **Importazione, esportazione**
- **Impiego**

USO DEL MC (art. 15 RMC)

Il MC deve essere
USATO

dal titolare o con il suo consenso

- in EU (un solo Paese è suff.);
- anche in forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo;
- anche solo per esportazione

***TUTELA
AMMINISTRATIVA
(UAMI):***

***per ottenere
l'INVALIDAZIONE
di una registrazione***

Malgrado la registrazione,
un marchio/disegno comunitario
può essere affetto da
situazioni patologiche
che ne vulnerano
la validità e implicano la
perdita dei diritti di esclusiva:

DECADENZA (MC)

NULLITA' (MC e DC)

DECADENZA MC (art. 51RMC)

- Non uso effettivo per più di 5 anni dalla registrazione* (+: no motivi legittimi per non uso; no inizio o ripresa dell'uso nelle more)
- Volgarizzazione (*divenuto* denominazione generica per attività/inattività titolare)
- Decettivo in seguito all'uso

*Sufficiente uso in un solo Paese EU

NULLITA' MC (artt. 52-53RMC)

- **NULLITA' ASSOLUTA** (*marchio in sé e per sé*):
 - requisiti **assoluti** di registrabilità *ex art. 7RMC*
 - **malafede** nel deposito del CTM
 - **NULLITA' RELATIVA** (*diritti di terzi*):
 - **marchio/diritto anteriore** *ex art. 8 RMC*
 - **altro diritto anteriore**, in particolare:
 - Diritto al nome
 - Diritto all'immagine (ritratto)
 - Diritto d'autore
 - Diritto di proprietà industriale
- secondo normativa comunitaria o nazionale*

LEGITTIMAZIONE

(art. 56RMC)

**DECADENZA -
NULLITA' ASSOLUTA:**

**qualsiasi
persona fisica o giuridica**

NULLITA' RELATIVA:

**titolare
del marchio/ diritti anteriori
suppostamente lesi**

NULLITA' DC (artt. 24-26 RDC)

- *NON* definizione di "DISEGNO"
- *NO* novità, carattere individuale
- Unicamente **FUNZIONE TECNICA e INTERCONNESSIONE**
- Contrario a **ORDINE PUBBLICO/BUON COSTUME**
- se contiene **MARCHIO ANTERIORE**
- se uso di opera protetta da **DIRITTO D'AUTORE**
- se uso abusivo di **SIMBOLI, STEMMI protetti**

COMPETENZA

- **UAMI:** competenza esclusiva per *azioni dirette**

prima istanza: *Divisione di Annullamento*

appello: *Commissioni di ricorso*

- **TRIBUNALI DEI MARCHI/DISEGNI
COMUNITARI:** domande *in via
riconvenzionale*

*(nell'ambito di procedimenti di
contraffazione)*

EFFETTI PERDITA DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA

➤ **MC** (art. 55 RMC):

- **DECADENZA:** *dalla data della domanda di nullità*
- **NULLITA':** *dall'inizio*

➤ **DC** (art. 26 RDC):

- **NULLITA':** *dall'inizio*

(salvi:

- le sentenze passate in giudicato ed eseguite;
- contratti conclusi anteriormente ed eseguiti)

***TUTELA GIUDIZIARIA
(TRIBUNALI
COMUNITARI):***

***per
ACCERTARE CONTRAFFAZIONE
di un marchio/disegno registrato***

TRIBUNALI DEI MARCHI E DISEGNI COMUNITARI

in ogni Paese UE

(Art. 95RMC - art. 80 RDC)



ITALIA:

SEZIONI SPECIALIZZATE IN PI

(D.Lgs. 27.06.2003, n. 168 ex art. 120(5) CPI)



SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

(L. 24.03.2012 n° 27, conversione D.Liberalizzazioni)

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

- proprietà industriale e intellettuale, concorrenza sleale e diritto d'autore;
- +
- controversie relative alla violazione della normativa **antitrust** nazionale ed europea;
- **controversie societarie** relative alle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, società europee, società cooperative europee
- procedimenti relativi a contratti pubblici di **appalto** di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, di competenza del giudice ordinario, quando sono coinvolte **società di capitali**.

SEZIONI SPECIALIZZATE

2003



12 sezioni:

Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e
Venezia

2012



21 sezioni:

le 12 precedenti +

Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro,
L'Aquila, Perugia, Potenza, Trento, Brescia

Azioni a tutela di MC....

Giurisdizione (art. 97 RMC)

➤ Criterio a cascata:

- 1) Stato ove il convenuto ha dom. o stabile org.
- 2) Stato ove l'attore ha dom. o stabile org.
- 3) Alicante

Competenza per fatti commessi
in qualunque stato membro

...Azioni a tutela di MC

Giurisdizione (art. 97 RMC)

➤ Deroghe al Criterio a cascata

- 1) le parti convengono per un altro tribunale
- 2) il convenuto compare dinnanzi al tribunale

Competenza per fatti commessi
in qualunque stato membro

...Azioni a tutela di MC

....*Giurisdizione (art. 97 RMC)*

➤ *Alternativamente (ma NON per azioni di ACCERTAMENTO di NON CONTRAFFAZIONE)*

- Forum commissi delicti:

Competenza solo per fatti commessi
in quello Stato

...Azioni a tutela di MC

Valore CROSS BORDERS
decisioni emesse da Tribunali dei
Marchi/Disegni Comunitari

"un divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari ha, in via di principio e in mancanza di una disposizione esplicita in senso contrario, effetto di pieno diritto sull'intero territorio della Comunità" (v. carattere unitario MC)

(C-235/09, sentenza del 12.04.2011,
DHL Express/Chronoplast, rinvio da Cour de
Cassation Francia).

...Azioni a tutela di MC e DC

....

Competenza (art. 96RMC - art. 81RDC)

- **Azioni di contraffazione:** accertamento positivo/negativo
- **Azioni di nullità/decadenza** della registrazione comunitaria ma solo in via **riconvenzionale** (*ma non nell'ambito di un procedimento per accertamento negativo di contraffazione*)
- **Fatti commessi dopo pubblicazione della domanda MC** ex art.9 (3)RMC
- **Nullità design non registrati**

...Azioni a tutela di MC

....

Legittimazione

- **Titolare MC/DC**
- **Licenziatario:** solo con il **consenso** del titolare o **se il titolare non l'avvia** in tempi appropriati e dopo messa in mora (ma salve le clausole del contratto di licenza). In ogni caso, può **intervenire** per danno da lui subito
- **Marchio collettivo (art. 72 RMC):** oltre al titolare, **ogni persona abilitata ad utilizzare il marchio alle medesime condizioni di un licenziatario**

SANZIONI

(artt. 102-3 RMC; artt. 89-90 RDC)

Inibitoria

+

altri rimedi previsti dalla legge nazionale dello Stato Membro*

Anche azioni in via cautelare previste da legge nazionale dello Stato Membro

(fumus bonis iuris/periculum in mora)

Tutela giurisdizionale

(art.117 ssgg. CPI)

CONTRAFFAZIONE: SANZIONI

- Inibitoria (fabbricazione/commercio/uso)
- Ritiro dal commercio
- Distruzione prodotti/confezioni
- Risarcimento danni (mancato guadagno/benefici realizzati) (v. *diritto all'informazione*)
- Pubblicazione sentenza
- Somma per successive violazioni

....

- Segno **identico** per **P/S identici**
- **Segno identico o simile** adottato successivamente per **P/S identici o affini** **se rischio confusione**
- Segno **identico o simile** adottato successivamente per **P/S diversi** **se notorio** (+ *indebito vantaggio/pregiudizio*)

***TUTELA DOGANALE
(AUTORITA' DOGANALI):***

***BLOCCARE COMMERCIO
di merci contraffatte***

Regolamento CE 1383/03*

Le autorità doganali possono intervenire nei confronti di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà industriale e intellettuale (*ex officio* o su istanza del titolare), in particolare nei confronti di:

- **MERCI CONTRAFFATTE** (che recano **marchio** o altro segno distintivo identico a quello registrato)
- **MERCI USURPATIVE**
(che costituiscono o contengono **copie di un DC**)

* Reg. "di base" (+ reg. applicativo del 2004): in fase di revisione (v. proposta Commissione UE 25.05.2011)

Procedura ordinaria (dietro c.d. domanda di intervento):

- **Sospensione svincolo e blocco delle merci** per 10 gg. lavorativi (termine prorogabile di altri 10 gg. lavorativi; per le merci deperibili il termine è di 3 gg. lavorativi);
- **comunicazione al titolare** del diritto;
- **ispezione** merci da parte del richiedente o suo perito (perizia anche sulla base di fotografie effettuate dall'Ufficio);
- **Rilascio merce** alla parte (se non avvio procedura giudiziaria) o **procedimento giudiziario** (dogane: notizia di reato a procura della Repubblica e sequestro penale);

Domanda di intervento

- **Chi:** titolare del diritto; **utilizzatore autorizzato;** **rappresentante;**
- **Dove:** **Ufficio Antifrode** Centrale Agenzia **Dogane** (Roma) (dal 01.03.2010: anche *on-line*)
- **Per cosa:** intervento Dogane Italiane (se domanda italiana) o dei Paesi EU indicati (se domanda comunitaria);
- **Diritti:** certificato di **registrazione del MC-DC**
- **Durata:** **1 anno** (rinnovabile)

Ex officio

("motivi sufficienti per sospettare..")

- Sospensione dello svincolo o blocco delle merci, **prima che il titolare abbia presentato una domanda di intervento.**
- La sospensione o il blocco ha una durata di **3 gg. lavorativi**, al fine di consentire la presentazione della domanda di intervento.

ATTIVITA' CONSIGLIATE

- Attivare un servizio di sorveglianza marchi e nomi a dominio
- Agire per evitare la "convalidazione" dei diritti di terzi (*diffide, opposizioni, azioni giudiziarie*)

Convalidazione (art. 54 RMC)

Il titolare di un marchio comunitario anteriore che per 5 anni consecutivi abbia tollerato (essendone a conoscenza) l'uso di un marchio posteriore *registrato* uguale o simile **NON** può domandare la dichiarazione di **NULLITA'** del marchio posteriore **NE' OPPORSI ALL'USO**

Eccezione: mala fede

➤ **Evitare decadenza per non
uso del proprio MC**

*(attraverso licenze o uso effettivo
del titolare; attenzione alle modalità
di fruizione proprie e di terzi per
evitare volgarizzazione, v. caso
BATEAUX MOUCHES)*



*Grazie
per la
Vostra
attenzione!!!*

..e per eventuali informazioni:

Avv. Maria Luce CAPOSTAGNO

Barzanò & Zanardo

Via Piemonte, 26- 00187 Roma

te. 06 421771

fax: 06 4870273

m.l.capostagno@barzano-zanardo.com

© 2012 Maria Luce Capostagno