

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

La tutela dei marchi in sede amministrativa

Emanuele Montelione

L'enforcement del marchio comunitario

CCIAA Napoli
22 ottobre 2013



marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

OPPOSIZIONI

AZIONI DI DECADENZA

AZIONI DI NULLITÀ

marchi e disegni comunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

OPPOSIZIONI

ITALIA

Solo marchi anteriori depositati/registrati

Segni notori ex art. 8 CPI

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

OPPOSIZIONI

UNIONE EUROPEA (sistema del marchio comunitario)

- **Marchi anteriori depositati/registrati;**
- **Marchi che godono di alta rinomanza;**
- **Marchi di fatto, ditta, nome di dominio;**
- **Segni notori (ad es. ex art. 6 bis CUP).**

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

OPPOSIZIONI

SIA IN ITALIA SIA NEL SISTEMA COMUNITARIO

- **Avvio procedura oppositiva entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino;**
- **Divisione del procedimento in due fasi:**
 - **Ricerca di un accordo e possibilità di sospensione;**
 - **Fase in Contraddittorio**



marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

OPPOSIZIONI

SIA IN ITALIA SIA NEL SISTEMA COMUNITARIO

**Possibilità di appello presso
Commissione dei Ricorsi**



Italia

CdR funzione giurisdizionale



UE

CdR

Funzione
Amministrativa



marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

OPPOSIZIONI

SIA IN ITALIA SIA NEL SISTEMA COMUNITARIO

MOTIVI SOSTANZIALI

Rischio di confusione

- *In re ipsa* in caso di identità
- Confondibilità dei segni e identità/affinità prodotti e servizi



marchi e disegni comunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

AZIONI DI DECADENZA PER NON USO

La decadenza per non uso può essere richiesta quando si ritiene che un **marchio non è stato usato.**

L'obbligo di uso si misura nell'arco temporale di cinque anni.



marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

AZIONI DI DECADENZA

ITALIA

Solo in sede giudiziaria

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

AZIONI DI DECADENZA

UE

In sede amministrativa presso l'UAMI
(in via principale)

Possibile in sede giudiziaria in via riconvenzionale

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

AZIONI DI DECADENZA

Uso decettivo del marchio

Volgarizzazione

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

AZIONI DI NULLITÀ NEL SISTEMA DEL MARCHIO COMUNITARIO In Via Amministrativa

DIFETTO DI NOVITÀ

DIFETTO DI DISTINTIVITÀ

MALA FEDE

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

RICORSI NEL SISTEMA DEL MARCHIO COMUNITARIO

↓

In prima battuta presso la **COMMISSIONE DEI RICORSI
PRESSO L'UAMI**

↓

**TRIBUNALE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

AZIONI DI NULLITÀ IN ITALIA

Mai in via amministrativa

Sempre e solo in via giudiziaria

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

CONSIDERAZIONI DI INSIEME

LA TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA COMPORTA COSTI
PRODUCE RISULTATI NEL LUNGO PERIODO



NECESSITÀ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA



NESSUNA POSSIBILITÀ DI RISARCIMENTO DANNI

marchiedisegnicomunitari

CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE ED ESPERTI A CONFRONTO

CONSIDERAZIONI DI INSIEME



STIMOLA COMPORTAMENTI AGGRESSIVI



STIMOLA LA RICERCA DI SOLUZIONI TRANSATTIVE