



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



Ministero

dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



UAMI



IL DIRITTO COMUNITARIO DEI MARCHI: NUOVE PRASSI E RIFORMA IN FIERI

Iniziativa realizzata e finanziata nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la Proprietà Industriale

**CAMERA DI COMMERCIO
DI MILANO**

Sala Conferenze
Via Meravigli, 9/b - 20123 Milano

**CONSORZIO CAMERALE
PER IL CREDITO E LA FINANZA**

D.M. 3/7/1986 - D.M. 22/4/1997 - D.M. 3/2/2005

La partecipazione al seminario prevede l'accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Si segnala che al fine dell'ottenimento dei crediti formativi è necessaria la partecipazione al seminario e ai focus pomeridiani.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il seminario vuole fare il punto sulle nuove prassi attualmente seguite nella gestione dei titoli di proprietà industriale gestiti dall'UAMI (marchi e disegni comunitari) e sulle discussioni in atto in merito alla riforma del diritto comunitario dei marchi.

È noto, infatti, che la Commissione Europea ha emanato due proposte di modifica tanto del Regolamento sul Marchio Comunitario quanto della Direttiva di Armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi.

Il fine della riforma è quello di incentivare l'innovazione e la crescita economica rendendo più economico il procedimento di registrazione ma senza incidere nella certezza del diritto.

La riforma si prefigge anche l'obiettivo di assicurare la coesistenza e la complementarietà tra gli uffici che si occupano della gestione dei diritti dei marchi a livello nazionale e tra questi e l'UAMI anche tramite pratiche condivise e la creazione di database comuni.

Atteso che nel secondo semestre del 2014 sarà italiana la presidenza della Unione Europea, è verosimile che il nostro Paese avrà un ruolo proattivo in merito a tale riforma.

Peraltro, è abbastanza condiviso che la riforma del diritto brevettuale comunitario abbia avuto un esito insoddisfacente per il nostro Paese, ed è, pertanto, auspicabile che in materia di marchi non si ripeta lo stesso errore.

In altri termini, la diffusa consapevolezza delle nuove norme può trasformarsi

anche in una più incisiva partecipazione al processo legislativo comunitario.

Peraltro, spinta da diverse sollecitazioni l'UAMI sta già applicando nuove prassi in alcuni ambiti del proprio operato.

Ad esempio, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso IP TRANSLATOR è cambiata la prassi di identificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi comunitari.

Al contempo, il perfezionamento e la maggiore diffusione delle piattaforme telematiche sta offrendo nuovi strumenti che si riflettono anche nella diversa gestione delle procedure e nella completa trasparenza per l'utenza.

Il seminario rientra nella terza edizione del Roadshow Marchi e Disegni Comunitari, nato dalla stretta collaborazione tra l'UAMI (Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno competente a rilasciare i marchi e i disegni comunitari) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), coordinato dal Consorzio Camerale per il credito e la finanza.

Tra i relatori ci saranno tanto dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico (D.G.L.C. – U.I.B.M.) e dell'UAMI (Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno) quanto professionisti che trattano la materia dei marchi dal lato delle imprese.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE
SUL SITO [HTTP://CONVEGNI.MI.CAMCOM.IT](http://CONVEGNI.MI.CAMCOM.IT)

PROGRAMMA

09.45 – 10.00	Registrazione Partecipanti
10.00 – 10.20	Saluto istituzionale
10.20 – 10.30	Presentazione dell'iniziativa congiunta UIBM – UAMI - Consorzio Camerale Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
10.30 – 11.00	La convergenza nella prassi dell'UAMI e nello European Trade Mark and Design Network Giuseppe Bertoli Responsabile del Servizio Contenzioso Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
11.00 – 11.30	I prodotti e i servizi nelle domande di marchio comunitario: nuovi strumenti e nuove prassi Maria Luce Capostagno Giurista presso il Dipartimento Operazioni Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
11.30 – 12.00	La riforma del diritto comunitario dei marchi Stefania Benincasa Dirigente Divisione XIII – Marchi, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
12.00 – 13.00	Pro e contro della concorrenza regolatoria Emanuele Montelione Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni
13.00 – 14.00	Buffet
14.00 – 16.00	Focus pomeridiani Differenze e sovrapposizioni tra marchi e disegni Le opposizioni comunitarie Interferenza tra marchi e nomi di dominio

FOCUS POMERIDIANI

Il fine del focus è quello di rendere maggiormente consapevoli gli utenti della portata dei titoli e dei diritti di proprietà industriale a loro disposizione.

In tre sessioni tra loro consecutive si cercherà di mettere a confronto i vantaggi dai vari titoli e le procedure azionabili. Al contempo il focus intende favorire la partecipazione degli utenti con la discussione di casi che li hanno coinvolti o di dubbi da acclarare.

Differenze e sovrapposizioni tra marchi e disegni

Vi sono casi in cui l'utente può scegliere se registrare lo stesso segno come marchio o come disegno.

Ciò avviene tanto nel caso delle forme tridimensionali (che possono al contempo essere segni distintivi o forme che conferiscono un carattere individuale ad un determinato prodotto) quanto nel caso dei logotipi che – oltre ad essere dei marchi – sono anche dei simboli grafici potenzialmente registrabili come modelli.

Anche in questo caso, si esporranno casi pratici in cui si è ritenuto opportuno utilizzare lo strumento del marchio in alternativa al disegno o casi in cui, viceversa, si è optato per la complementarietà.

Le opposizioni comunitarie

Un domanda di marchio comunitario può essere opposta da coloro che ritengono di avere un marchio anteriore identico o simile per prodotti identici o affini.

Nel focus si analizzerà il concetto chiave del "rischio di confusione" per come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla casistica dell'UAMI.

Il focus affronterà anche altri temi che condizionano il contraddittorio in materia di opposizioni quali, ad es., la prova d'uso che deve essere prodotta qualora il marchio anteriore sia registrato da più di cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del marchio opposto.

Interferenza tra marchi e nomi di dominio

Un tema che sembrava ormai sopito, è ritornato prepotentemente all'attenzione di coloro che promuovono (e sono in tanti) i propri prodotti e servizi tramite la rete Internet.

L'ICANN ha reso, infatti, disponibili una gran quantità di nomi di dominio che possono confliggere con i diritti di marchio.

Il focus intende offrire le prime informazioni di base per poter attivare una tutela preventiva a difesa dei marchi.

L'occasione permetterà anche di riflettere sulla qualifica giuridica dei nomi di dominio che sono al contempo una risorsa numerica nell'ambito delle telecomunicazioni e un segno distintivo qualificabile come marchio di fatto.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

Via Camperio 1 - 20123 Milano

Tel: +39 02 8515 4291/4269

Fax: +39 02 7200 0148

E-mail: marchiedisegni@gmail.com
studi@consorzio camerale.eu