

ITALIAN DAY: domande e spunti di riflessione comuni

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

6 OTTOBRE 2015

RAPPORTO TRA MARCHI E IGP/DOP

Alla luce della recentissima sentenza nel caso T-387/13, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia vs. UAMI cambierà qualcosa nella valutazione del requisito della novità o comunque della potenziale interferenza tra marchi e IGP/DOP?

DISEGNI COMUNITARI: CLASSI DI LOCARNO

Accade spesso che il prodotto indicato dal richiedente, venga riclassificato d'ufficio. Questo costringe il richiedente a presentare istanze e l'Ufficio a doverle esaminare. Ci chiediamo se non sia più pratico procedere alla traduzione del prodotto indicato, piuttosto che riclassificarlo. Inoltre l'Ufficio è ben consapevole che una simile prassi può avere importanti ripercussioni sulla validità del modello, pregiudicandone novità o carattere individuale: riteniamo che non sia corretto che venga minata la validità di un modello solo per risparmiare sulla traduzione di un termine

DISEGNI COMUNITARI: MODELLI MULTIPLI e CLASSI DI LOCARNO

In caso di deposito di design multipli che, potenzialmente, possono ricadere in due diverse classificazioni di Locarno, è prassi dell'OHIM di imporre la doppia classificazione, non curandosi di quanto rivendicato dal richiedente ed imponendo di dividere i modelli da multipli a singoli.

La prassi è basata sul combinato disposto dell'articolo 37 CDR e 2.2 CDIR, tuttavia, la stessa ci pare una forzatura della lettera dell'articolo 36.2 CDR in cui si indica che è il richiedente ad indicare il prodotto cui il disegno/modello sarà applicato.

PROCEDURE (1)

Spesso accade che sotto il cappello della “presunta” economia processuale, le divisioni di opposizione e cancellazione, sia marchi che modelli, omettano l’analisi di molte delle argomentazioni presentate dalle parti decidendo sull’argomento sufficiente a respingere o accogliere in maniera rapida l’istanza di una delle parti.

(SEGUE)

PROCEDURE (1)

Questo impone alle parti soccombenti l'obbligo del Ricorso per far sì che, argomentazioni o documenti non presi in considerazione in primo grado siano, almeno, commentate. Peggio in alcuni casi, la scelta dei marchi più "comodi" può avere effetti concretamente negativi per l'opponente quando i marchi di quest'ultimo sono soggetti alla richiesta di prova d'uso. In teoria il marchio scelto dall'UAMI potrebbe essere quello con le prove d'uso sono più limitate, con un risultato falsato (alcuni prodotti del marchio attaccato potrebbero essere affini solo a quelli dei marchi diversi da quello scelto dall'UAMI).

PROCEDURE (2)

Nei procedimenti di cancellazione basati su marchi di fatto italiani cosa occorre produrre per dimostrare la legittimazione? Qualora si sia prodotto solo il testo dell'art. 12 CPI e non anche dell'art. 7 CPI può essere questa una causa di inammissibilità o di rigetto? Occorre che si dimostri che il testo dell'articolo (del CPI o del CC) sia da «fonte ufficiale» o no? Dopo venti anni, l'UAMI non dovrebbe essere a conoscenza delle norme nazionali (almeno le principali) che legittimano le azioni per la difesa della novità dei marchi?

FUTURO REGOLAMENTO (1)

art. 28.8:

Proprietors of European Union trade marks applied for before 22 June 2012 which are registered in respect of the entire heading of a Nice class may declare that their intention on the date of filing had been to seek protection in respect of goods or services beyond those covered by the literal meaning of the heading of that class, provided that the goods or services so designated are included in the alphabetical list for that class of the edition of the Nice classification in force at the date of filing.

(segue)

FUTURO REGOLAMENTO (1)

art. 28.8:

The declaration shall be filed at the Office within six months from the entry into force of this Regulation, and shall indicate, in a clear, precise and specific manner, the goods and services, other than those clearly covered by the literal meaning of the indications of the class heading, originally covered by the proprietor's intention.

The Office shall take appropriate measures to amend the Register accordingly. This possibility is without prejudice to the application of Article 15, Article 42(2), point (a) of Article 51(1) and Article 57(2).(segue)

FUTURO REGOLAMENTO (1)

art. 28.8:

European Union trade marks for which no declaration is filed within the period referred to in the second subparagraph shall be deemed to extend, as from the expiry of that period, only to goods or services clearly covered by the literal meaning of the indications included in the heading of the relevant class.

(segue domanda)

FUTURO REGOLAMENTO (1)

art. 28.8:

Siamo un po' preoccupati da questa previsione che ci impone di rivedere in un tempo piuttosto breve portafogli marchi consolidati. Sarebbe utile avere maggiori delucidazioni sullo stesso il prima possibile, e soprattutto chiarimenti circa il rapporto tra il 28.8 e la normale limitazione (per rinuncia parziale) della lista prodotti di un marchio.

Nostri timori a parte, visto l'impatto potenziale sui titolari di Marchio, l'UAMI sta ipotizzando l'invio di comunicazioni ad hoc per sensibilizzare questi ultimi?

(segue domanda)

FUTURO REGOLAMENTO (2)

In Italia è molto avvertita l'esigenza di tutelare le ricette.

Per ora sono disponibili solo strumenti di tutela limitata tramite il diritto d'autore, il diritto dei marchi e quello dei disegni.

Con il nuovo regolamento, ci saranno maggiori possibilità? Ad esempio, sarà più facile tutelare il cosiddetto «impiattamento» tramite la sequenza di immagini?

GRAZIE

WWW.MARCHIEDISEGNI.EU