

IL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA



Auditorium dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Firenze, 28 giugno 2016



I MARCHI
(in generale)




I MARCHI

Qualsiasi segno in grado di identificare un prodotto o un servizio, distinguendolo da altri simili, come:

- ❖ **Parole**
- ❖ **Disegni**
- ❖ **Lettere**
- ❖ **Cifre**
- ❖ **Suoni**
- ❖ **Forme**
- ❖ **Colori**

- dotati di funzione distintiva



Il marchio, ove registrato, equivale per il suo titolare ad un diritto di monopolio che consente di vietare a terzi qualunque uso di un marchio o altro segno distintivo identico o simile in grado di creare confusione con il proprio nella misura in cui apposto su prodotti e/o servizi simili o affini.



Un marchio non può coincidere col nome comune del prodotto o servizio cui è apposto poiché limiterebbe in maniera patologica le possibilità dei concorrenti di attuare le proprie strategie produttive e comunicative



Cosa può costituire un marchio UE:

- Tutti i *segni* come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:
 - a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
 - b) **NOVITA'**: essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea ("registro") in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.



NON può costituire un marchio UE

- segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;
- *i segni costituiti esclusivamente dalla forma,..*
- **NOVITA'**: *o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto*
- gli stemmi



e ancora....

- i segni idonei ad ingannare il pubblico
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di proprietà industriale,
- segni identici o simili a marchi anteriori unitari o nazionali,
- **NOVITA'**: comprese denominazioni, indicazioni, specialità, varietà



NELLA PRASSI

- Individuazione tipo di marchio (verbale, figurativo, composto, colore, suono, etc..) **Idoneità**
- Scelta territorio e classificazione prodotti e servizi **“IP Traslator”**
- «Due diligence» prima del deposito, **ricerche anteriorità**

Individuazione tipo di marchio

○ Verbale

APPLE

○ Figurativo



○ Composto



○ Colore





Scelta territorio

Il marchio registrato conferisce protezione unicamente sul territorio dello Stato in cui la registrazione è avvenuta.

MARCHI NAZIONALI

Protezione sul territorio dello Stato. (per l'Italia UIBM: Ufficio Italiano brevetti e marchi)

MARCHI UE

Protezione unitaria in tutti i Paesi dell'Unione europea:
Procedura di registrazione unica presso EUIPO (in Alicante, Spagna)

MARCHI INTERNAZIONALI

Domanda unica e contemporanea registrazione in ciascuno dei Paesi designati tra quelli aderenti all'Accordo di Madrid (in vigore dal 14 aprile 1891) ed al Protocollo di Madrid (in vigore dal 27 giugno 1989) presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per Proprietà Intellettuale, a Ginevra)



Scelta classificazione

- Elenco prodotti (Classificazione di Nizza)
- **Novità UE:**, articolo 28 Reg. sentenza IP Translator, periodo transitorio Marchi CTM



Come cambia la scelta prodotti

Sentenza IP Traslator C-307/10

La sola indicazione del titolo della classe NON implica la copertura dei prodotti appartenenti alla stessa.

E ora:

“Art.28 - Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal **significato letterale** dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.”



Come cambia la scelta prodotti

Es. Classe 18

2016 Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.

2015: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.

Borse, portafogli in pelle o non in pelle ?



Come cambia la scelta prodotti

Quindi:

Costruire elenco dettagliato dei prodotti di interesse

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>



Per il passato

Per i marchi CTM ante 22 giugno 2012, dichiarazione da presentare all'Ufficio entro il 24 settembre 2016.

Per i marchi CTM dopo il 22 giugno 2012, se solo heading, interpretazione restrittiva.

Se era stata depositata la dichiarazione estensiva a “l'intero elenco della classe” la tutela sarà considerata estesa.

Altrimenti si potrà avere una riduzione di tutela su alcuni prodotti non menzionati



Ricerche preliminari

Da eseguire nei territori di interesse,
su:

- Banche dati online

Es. UIBM, JPO, KIPO, SAIC,...

E/Oppure, su

- Banche Dati specialistiche Es.
Saegis, Corsearch
- **NOVITA'**: attenzione speciale a
denominazioni e indicazioni



Dopo la ricerca

- Ridefinizione elenco prodotti
- Riconsiderazione distintività del marchio



La procedura di Registrazione

- Presentazione domanda
- Esame formale
- Esame sostanziale Requisiti assoluti
- Pubblicazione
- Opposizione – Impedimenti Relativi
- Registrazione



Il deposito della domanda

La domanda di base (CTM)

Estensione territoriale (es. WO)

La «priorità» di 6 mesi



Esempio - 1

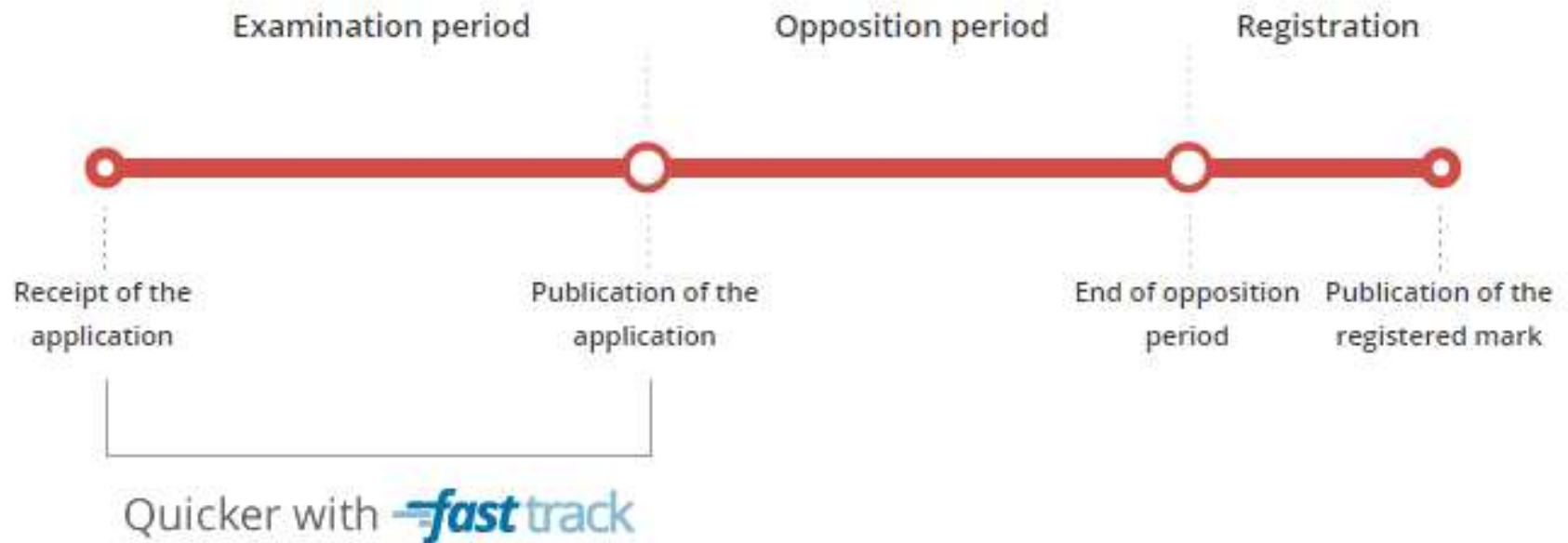
- Deposito UE
- Entro sei mesi, estensione tramite Sistema di Madrid a CN, JP, KR
- Pro e contro



Esempio - 2

- Deposito nazionale IT
- Entro sei mesi, estensione UE e tramite Uffici Nazionali, CN, JP, KR
- Pro e contro

Timeline ordinaria



“Fast Track”

Timeline





La Data di deposito

L'EUIPO controlla che la domanda
contenga:
una domanda di registrazione,
un titolare
una rappresentazione del marchio e
un elenco di prodotti e servizi
il pagamento della tassa di base deve
avvenire entro un mese
Errori formali sanabili entro termine



La classificazione

- Prodotti e servizi esaminati per corretta classificazione e chiarezza
- Usando la banca dati armonizzata per la classificazione, (condivisa dai Paesi Membri) l'elenco viene accettato automaticamente.



Esame impedimenti assoluti

- Il marchio viene analizzato per requisiti assoluti

comunicazioni ufficiali con replica entro due mesi



Pubblicazione

- Se non viene sollevata alcuna obiezione, la domanda è pubblicata.
- Se la domanda viene respinta, è possibile trasformare la domanda di marchio UE in registrazioni nazionali, dove non vi siano conflitti.



Opposizione

- Dalla data di pubblicazione terzi possono entro tre mesi di tempo opporsi alla registrazione per diritti anteriori e/o impedimenti assoluti
- una domanda di marchio UE su cinque è oggetto di opposizione



Avvio Procedura Opposizione

- Deposito “notice” con i ground dell’opposizione

- Esame ammissibilità



“Cooling off Period”

- Se l'opposizione viene ammessa, le parti possono avviare trattative per raggiungere un accordo e porre fine al procedimento.
- Il periodo di riflessione termina due mesi dopo la notifica di ammissibilità e può essere prorogato per 22 mesi fino a un totale di 24 mesi.
- Una volta terminato il periodo di riflessione, ha inizio la fase di contraddittorio del procedimento.



Contraddittorio

- le parti inviano informazioni e prove a sostegno delle rispettive posizioni.
- In particolare l'Ufficio concede due mesi all'opponente per inviare fatti, argomenti e prove
- Poi L'Ufficio concede due mesi al richiedente per preparare la propria risposta.
- All'opponente viene data la possibilità di commentare le osservazioni presentate dal richiedente.



Le Prove di uso

una difesa tipica è la richiesta delle prove di uso dei marchi anteriori citati dall'Opponente (Art.42 Regolamento)

Uso "serio" nel corso dei cinque anni che precedono **NOVITA'**: la data di deposito o priorità della domanda di marchio dell'Unione europea,

Se il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni.



Opposizione

Novità, da provare uso entro cinque anni dal deposito, non più dalla pubblicazione del marchio attaccato

Novità: L'art. 8.4bis introduce i titolari di DOP o IGP tra i legittimati a presentare opposizione



Termine Opposizione

- L'EUIPO comunica alle parti che non saranno ammesse ulteriori osservazioni.
- La divisione di Opposizione si prepara a decidere



Decisione in Opposizione

- **Decisione:**

- a) la domanda di marchio UE è registrabile, l'opponente paga le spese all'altra parte e la domanda passa alla registrazione;
- b) Domanda rigettata, il richiedente paga le spese dell'opposizione
- c) Rigetto parziale i prodotti o servizi in conflitto sono eliminati, spese divise tra le parti.



Registrazione

- il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata.



Ricorso

- Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima depositando un avviso di ricorso entro due mesi dalla notifica.



Ricorso - Memoria

- La memoria deve esporre i motivi del ricorso, viene depositata entro quattro mesi dalla notifica della decisione impugnata.



E per finire

- Le decisioni delle Commissioni di ricorso possono essere fatte oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale entro due mesi (art.65 Regolamento)
- Le sentenze del Tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.



L'USO

- DOPO LA REGISTRAZIONE NON è FINITA..
- IL MARCHIO DEVE ESSERE MONITORATO E USATO PER EVITARE DECADENZE (Art.15)
- ALTRIMENTI DA VALUTARE IL RIDEPOSITO



RINNOVI

- OGNI DIECI ANNI
- ENTRO SCADENZA, MORA SEI MESI



QUESTIONI COMUNI

- LA COESISTENZA



TEMPI

- RICERCA E DEPOSITO IT 10/20 GG
- ESTENSIONE IN PRIORITA' + 6M
- ESAME NAZIONALE E PUBBLICAZIONE REGISTRAZIONE + 12/18 M
- OPPOSIZIONE + 12 M



IPOSTESI DI STRATEGIA

- RICERCA, DUE DILIGENCE
- DEPOSITO IT/UE
- ENTRO 6 MESI ESTENSIONE



GRAZIE

*Ing. Antonio Nesti – Studio Ferrario SRL
firenze@studioferrario.it*