

# 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**

# marchiedisegnicomunitari

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

Usò 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