



**La classificazione dei prodotti e servizi
nelle domande di marchi e di disegni**

8 Luglio 2014

Avv. Emanuele Montelione

PROGRAMMA

- L'ambito di protezione merceologica dei marchi
- La Classificazione di Nizza
- Il caso Ip Translator
- La nuova prassi presso l'UAMI
- Come utilizzare le banche dati dell'UAMI e della WIPO sulle classificazioni dei prodotti e servizi
- Esempi pratici: ricerche in TM Class per classificare prodotti e servizi nelle domande di protezione di marchi
- Marchi e disegni: interferenza o contrapposizione
- Discussione

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI

(determinazione del diritto di
esclusiva conferito dai marchi)

e

PROFILI PROCEDURALI

(modalità di deposito in Italia, UE e all'estero)

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI

MARCHI REGISTRATI

(ambito principalmente delineato dagli artt. 20 e 21 CPI)

Vs

MARCHI NON REGISTRATI

(ambito principalmente delineato da art.2598 cc e ss)

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI
MARCHI REGISTRATI

Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI MARCHI REGISTRATI

(segue)

2. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e **dell'identità o affinità fra i prodotti** o servizi, possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di **associazione** fra i due segni;

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI MARCHI REGISTRATI

(segue)

2. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

c) un segno identico o simile al marchio registrato per **prodotti o servizi anche non affini**, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre **indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio** agli stessi.

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI
MARCHI REGISTRATI
CRITERI

DOPPIA IDENTITÀ

(tra segni e tra prodotti)

IL RISCHIO DI CONFUSIONE È ***IN RE IPSA***

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI
MARCHI REGISTRATI
CRITERI

SOMIGLIANZA

(tra segni e tra prodotti)

IL RISCHIO DI CONFUSIONE E/O IL RISCHIO DI
ASSOCIAZIONE DEVONO ESSERE ACCERTATI IN
ASTRATTO O IN CONCRETO

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

CRITERI PER ACCERTARE IL RISCHIO
DI CONFUSIONE E/O ASSOCIAZIONE
(**approccio deduttivo**)

Analisi della Giurisprudenza

Tribunale delle Imprese
UAMI (opposizioni e Cancellazioni)
UIBM (opposizioni)
Tribunale UE
Corte UE

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

CRITERI PER ACCERTARE IL RISCHIO
DI CONFUSIONE E/O ASSOCIAZIONE
(**approccio induttivo**)

Analisi della Piattaforma Similarity dell'UAMI

<http://oami.europa.eu/sim/>

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI
MARCHI REGISTRATI
CRITERI

INDEBITO APPROFITTAMENTO

(della rinomanza e del carattere distintivo)

Metodo deduttivo dove è fondamentale provare la forza del carattere
distintivo intrinseco ed estrinseco del marchio anteriore

L'ambito di protezione merceologica dei marchi

PROFILI SOSTANZIALI

MARCHI NON REGISTRATI

CRITERI

Slealtà Concorrenziale di Tipo Confusorio

La Classificazione di Nizza

IN TUTTI I PAESI

(tranne in Canada)

i marchi si depositano rivendicando i prodotti secondo lo schema della
Classificazione di Nizza

Trattato Multilaterale del 15 giugno 1957
amministrato dall'OMPI

<http://www.wipo.int/classifications/nice/en/classifications.html>

84 Paesi Membri e «altrettanti» non membri che usano la
classificazione di Nizza

La Classificazione di Nizza

PRASSI

Rivendicare la testata della classe permette di acquisire un diritto di esclusiva per tutti i prodotti compresi nella classe oppure no?

Caso Pilota in Corte di Giustizia

«IP TRANSLATOR»

Il caso IP TRANSLATOR

I FATTI:

- Il 16 ottobre 2009 il Chartered Institute of Patent Attorneys (UK) ha chiesto la registrazione della denominazione «IP TRANSLATOR» per classe 41 per contraddistinguere «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».
- L'Ufficio Marchi e Brevetti del Regno Unito nega la registrazione per esclusiva descrittività
- Il Chartered Institute of Patent Attorneys propone appello e nelle more la causa viene rinviata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con i seguenti quesiti:

Il caso IP TRANSLATOR

LE DUE PRINCIPALI QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

- 1) Se sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e precisione;
- 2) sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio;

Il caso IP TRANSLATOR

SENTENZA DEL 19 Giugno 2012

1) La **direttiva** 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che essa **esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.**

Il caso IP TRANSLATOR

SENTENZA DEL 19 Giugno 2012

2) La direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta all'impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza... purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

Il caso IP TRANSLATOR

SENTENZA DEL 19 Giugno 2012

3) Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

Il caso IP TRANSLATOR

Ma perché la situazione si è così complicata?

(tre possibili risposte, anzi quattro)

- L'UAMI non è parte del Trattato di Nizza;
- L'UAMI propone una tassonomia;
- Il progetto di riforma del regolamento comunitario prevede il pagamento per singole classi;
- La coesistenza tra i marchi in ambito comunitario passa anche attraverso la migliore definizione dell'ambito merceologico.

Il caso IP TRANSLATOR

DUE ANNI DOPO?

Dichiarazioni Congiunte tra UAMI e UFFICI NAZIONALI
e creazione di una nuova prassi

Analizziamole!

-Strumenti informatici:

-TMclass (UAMI) e Madrid Goods and Services Manager (OMPI)

-<http://oami.europa.eu/ec2/?lang=en>

-<http://www.wipo.int/mgs/>

Tmclass e MGS

ESERCIZI PRATICI

ANALIZZIAMO

-TMclass (UAMI) <http://oami.europa.eu/ec2/?lang=en>

-Madrid Goods and Services Manager (OMPI) <http://www.wipo.int/mgs/>

MARCHI E DISEGNI

I LOGHI POSSONO REGISTRARSI ANCHE COME DISEGNI

CLASSE 32.00 DI LOCARNO

ANALISI DELLA BANCA DATI e-Search Plus

Sovrapposizione o Contrapposizione?

Interventi e discussione

GRAZIE

Emanuele Montelione

emontelione@gmail.com