

TRADEMARK E ADR

nel quadro della proprietà intellettuale in Italia e in Europa

Prof. Paola Lucarelli e Avv. Claudia Del Re

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Università degli Studi di Firenze



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



佛罗伦萨大学孔子学院
Istituto Confucio presso
l'Università di Firenze

Il marchio fra protezione e sviluppo

- marchio e proprietà intellettuale.....
- marchio: veicolo di innovazione
- contesti IP: quale supporto all'innovazione?
- le norme sul marchio
- le procedure amministrative
- *enforcement* e tutele
- il marchio oggi e le condizioni dello sviluppo
- il nuovo linguaggio della giurisprudenza
- i rimedi alle violazioni del marchio
- la via del processo e la via dell'autonomia
- conflitti sul marchio e ADR

Innovazione: spazio alla proprietà industriale

ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE: esamina la natura, le caratteristiche, le determinanti e le conseguenze dell'innovazione e della sua diffusione nel sistema industriale e nel sistema economico nel suo complesso

INNOVAZIONE DI PRODOTTO: incrementa il grado di differenziazione influenzando il mercato e la capacità competitiva delle imprese

la Proprietà Industriale è **uno** dei principali
linguaggi dell'innovazione

...non solo brevetti

il marchio come veicolo di innovazione

Il marchio produce **innovazione** in azienda.

C'è bisogno di linguaggi adeguati all'**innovazione**.

Per quanto riguarda i giuristi i linguaggi sono le **norme, le procedure e le tutele**



È nostro compito riflettere sui contesti normativi, amministrativi e di protezione per verificare quanto siano di supporto al **potenziale innovativo** del marchio

I contesti della proprietà industriale: quale supporto all'innovazione?

❖ le norme

disciplina *dedicata* al marchio

❖ le procedure amministrative

}
disciplina *comune*

❖ l'enforcement

le norme sul marchio: quale supporto all'innovazione?

Codice Civile

Codice Proprietà industriale (artt. 7 e ss.)

Dlgs. 16.03.2006 n. 140

(attuazione direttiva *enforcement*)

Dlgs. 13.08.2010 n. 131

Reg. CE n. 2017/09

Dir. CE n. 2004/48

Dir. CE n. 2008/95



Regolamento UE n. 2015/2424: novità *formali*?

le procedure amministrative: quale supporto all'innovazione?

UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Commissione dei Ricorsi > Corte di Cassazione

Decreto Ministeriale 11 maggio 2011 e Circolare esplicativa n. 582: **nuova** procedura di opposizione di marchio presso l'UIBM (art. 178 CPI)

UAMI Ufficio Armonizzazione Mercato Interno

(a breve: EUIPO Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale)

Commissione dei Ricorsi > impugnazione al Tribunale comunitario > Corte UE di Giustizia su questioni di diritto

enforcement e tutele: quale innovazione?

Corti nazionali specializzate

- nei tre gradi di giudizio
- competenza anche sui marchi comunitari

Rinvio pregiudiziale
alla **Corte UE di Giustizia**
ex art. 267 TFUE



Il marchio oggi

- **funzione economica** *selling power*
- **funzione attrattiva** *personal identity*
- **funzione comunicazionale** *likelihood of confusion*

Tutela del titolare del marchio

e

contrasto dell'indebito vantaggio che può essere ottenuto
tramite lo sfruttamento da parte di terzi non autorizzati

.... e le condizioni del potenziale sviluppo

- ❖ Operazioni straordinarie M&A
- ❖ Operazioni liquidatorie nella cessazione dell'impresa
- ❖ Procedure di insolvenza

IP driven transactions

- ❖ **procedure di gestione del contenzioso nazionale e comunitario celeri ed economiche**

attualmente:

- ricorso a un solo grado di giudizio
- procedure amministrative (opposizione di marchio, proposta conciliativa dell'esaminatore)
- criterio di scelta del *forum commissi delicti*

Il nuovo linguaggio della giurisprudenza

Dal segno distintivo di indicazione di provenienza

Corte Giust. UE 22.09.11 - C-482/09

Corte Giust. UE 23.03.2010 - C-236/08

Corte Giust. UE 12.01.06 - C-173-04

al marchio simbolo

Corte Giust. UE 18.06.09 - C-487-07

Trib. Venezia, 12.12.05

Corte Giust. UE 23.03.10 - C-236/08-C-238/08

Trib. Milano 18.09.08

e i nuovi marchi

suono, profumo, gusto..

I rimedi alle violazioni del marchio

?

- per eliminare l' incertezza giuridica su un diritto IP: azione per accertamento della paternità, dichiarazione di validità, nullità e decadenza

?

- per inibire la violazione in via d'urgenza: contraffazione di marchio, violazione diritti esclusivi di marchio, concorrenza sleale

?

- per la cessazione della violazione del diritto e l'eventuale risarcimento del danno in generale
- e negli **accordi di IP e di R&D**: licenza, distribuzione, ecc

La via del processo e la via dell'autonomia

Riconoscimento costitutivo di diritti: natura costitutiva dell'azione. Processo: strada obbligata

Effetto sorpresa e urgenza dell'intervento

Processo cautelare: strada obbligata

Conflitto sul marchio

... e nei contratti di durata:

le avanguardie dei rimedi

I rimedi alle violazioni del marchio

azione costitutiva

- per eliminare l'incertezza giuridica su un diritto IP: azione per accertamento della paternità, dichiarazione di validità, nullità e decadenza

azione cautelare

- per inibire la violazione in via d'urgenza: contraffazione di marchio, violazione diritti esclusivi di marchio, concorrenza sleale

azione di accertamento/condanna

?

- per la cessazione della violazione del diritto e il risarcimento del danno
- e negli accordi di IP e di R&D: licenza, distribuzione, ecc.

l'autonomia: avanguardia dei rimedi conflitti sul marchio, contratti e ADR

- **nuova** procedura di **opposizione** di marchio presso l'UIBM: conciliazione volontaria
art. 178 CPI
D.M. 2011 , C. 582
- procedura di **riassegnazione di nomi a dominio**
 - **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):
 - *2000 Uniform Disputes Resolution Policy* **UDRP**
 - *Registro.it* dell'IIT
 - (Ist.to Informatica e Telematica - CNR di Pisa): **PSRD**
- procedura di **mediazione MFSD**
 - (organismo **specializzato** controversie IP): **PSRD**
- **UAMI Mediation Procedure**
- **WIPO Procedure**
 - (Arbitration and Mediation Center)
- **ICC Procedure**
 - (International Chamber of Commerce)
- **Procedure di mediazione presso Organismi Accreditati non specializzati**
 - mediazione volontaria o su ordine del giudice

Grazie per l'attenzione

Paola Lucarelli e Claudia Del Re