



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



PROFILI PROCESSUALI E PROCEDURALI E RELATIVE STRATEGIE

Segni distintivi – Preclusione e accordi di coesistenza

Avv. EMANUELA BIANCO
Torino, 21 novembre 2024

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI

1. Procedimento giudiziale in Italia e negli Stati membri dell'UE sulla base delle norme nazionali
2. Procedimento amministrativo di opposizione nell'Unione Europea
3. Procedimento amministrativo di opposizione in Italia. Valutazioni sul caso SAIS



SAIS TRASPORTI S. P. A. SERVIZI AUTOMOBILISTICI ING. SCELFO

Marchio anteriore



Domanda di marchio opposta



LA RILEVANZA DELLA DIVERSITÀ PROCEDURALE



NATURA DIVERSA DEI PROCEDIMENTI,

rilevanti ai fini della valutazione dei relativi esiti e delle strategie di causa



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Obbligazioni sorgono:

- *ex delictu* a seguito della commissione di atto illecito (procedimenti giudiziali o amministrativi, ma questi ultimi a critica vincolata)
- *ex contractu* (accordi di coesistenza o comunque accordi transattivi o di natura mista)
- atti unilaterali recettizi ex art. 1334 c.c. (dichiarazioni)



Cessazione della materia del contendere: istituto e funzione



CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DICHIARATA IN CASSAZIONE O IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DI FRONTE ALLA COMMISSIONE RICORSI UIBM E SORTI DELLA DOMANDA DI MARCHIO OPPOSTA

Interpretando le pronunce (Commissione Ricorsi, sentenze **27/06/2018, n. 42**, **25/06/2018, n. 39 e 52/2016**), che, in caso di intervenuto accordo in Cassazione, l'iter è il seguente:

(i) conclusione dell'accordo transattivo o di coesistenza;



- (ii) la parte o le parti congiuntamente presentano **istanza all'UIBM** per domandare il **ritiro dell'opposizione e la continuazione dell'esame della domanda di registrazione** del marchio opposto;
- (iii) il ritiro dell'opposizione **estingue il procedimento amministrativo** (cfr. Commissione dei ricorsi 27/06/2018, n. 42, sentenza n. 2 sotto), ai sensi dell'art. 181 c.p.i. lettera c) [*casi di estinzione della procedura di opposizione*];

(iv) la Cassazione dichiara la **cessazione della materia del contendere**, con conseguente **venir meno dell'efficacia della sentenza della Commissione Ricorsi impugnata**.

Secondo la Commissione Ricorsi *“Si deve riconoscere, infatti, che **l'intervenuto accordo di coesistenza determina una situazione equivalente, sul piano giuridico, a quella che si determina in caso di chiusura conciliativa del procedimento di opposizione durante la fase amministrativa dello stesso.**”*

Sottolinea inoltre che *“L'interesse delle parti interessate ad ottenere i provvedimenti consequenziali alla definizione transattiva della controversia potrà essere soddisfatto mediante **presentazione delle opportune istanze all'Ufficio**”*

(Commissione Ricorsi, sentenza 52/2016).

DUNQUE lo strumento per consentire l'accoglimento di una domanda di marchio a seguito di un accordo transattivo è il **ritiro dell'opposizione**, al quale consegue la **continuazione dell'esame** della domanda di registrazione di marchio.

Secondo le parole della Commissione Ricorsi *“A seguito del ritiro dell'opposizione oggetto della controversia, l'esame della domanda di registrazione del marchio da parte dell'UIBM potrà continuare”*

Pare, quindi, che la continuazione della domanda riprenda *ex officio* con il ritiro dell'opposizione.

E' comunque possibile presentare un'apposita istanza di continuazione della domanda di registrazione a fronte dell'avvenuto ritiro dell'opposizione.



STRATEGIE DI ATTACCO E DI DIFESA

Dopo la declaratoria giudiziale, la parte diligente è opportuno torni di fronte all'UIBM e richieda la prosecuzione della procedura di registrazione se ovviamente ciò non è precluso contrattualmente dalle parti.

In tal modo il marchio mantiene **la prima data di deposito**, con indubbi vantaggi.



STRATEGIE DI ATTACCO E DI DIFESA

PARAMETRI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

- Valutazione del tipo di procedimento: giudiziale o amministrativo;
- Tenere conto del lasso di tempo trascorso e del mercato di riferimento ai fini della valutazione della sussistenza o meno «*compimento o meno del processo di acquisizione di consapevolezza delle differenze tra i marchi*» in capo al consumatore – nel bilanciamento tra affidamento del titolare del marchio posteriore e onere del titolare del marchio anteriore di reagire.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

GRAZIE! E...DOMANDE?

Avv. Emanuela Bianco
emanuela.bianco@sagliettibianco.com

21 novembre 2024