



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

LA PRECLUSIONE DI COESISTENZA: LA GIURISPRUDENZA EUROPEA

Segni distintivi – Preclusione e accordi di coesistenza

21 novembre 2024

RILEVANZA DELLA COESISTENZA

- Coesistenza sul mercato fra marchi oggetto del contendere ($\neq$ coesistenza di marchi terzi per valutazione carattere distintivo)
- Valutazione entità di un rischio di confusione tra marchi, art. 8.1.b EUTMR (più mitigazione che preclusione, vari fattori, $\neq$ acquiescenza)
- Determinazione esistenza di giusto motivo per utilizzo di marchio uguale o simile a marchio rinomato, art. 8.5 EUTMR
- Applicazione eccezionale, atteggiamento molto cauto («può», «determinate circostanze», «ridurre / mitigare»)



PRECEDENTI E CODIFICA

- T-31/03, 11/05/2005, *SADIA (Grupo Sada)*
- C-498/07 P, 03/09/2009 *LA ESPAÑOLA*
- C-93/16, 20/07/2017 *KERRYGOLD* (questione pregiudiziale)
- Codifica nelle Direttive di esame EUIPO (C.3.3.1 per art. 8.1.b, C.3.5.1 per art. 8.5)



REQUISITI COESISTENZA – PRINCIPIO GENERALE

It should be borne in mind that the possibility cannot be entirely precluded that, in certain cases, the coexistence of earlier marks on the market might potentially eliminate the likelihood of confusion between two conflicting marks. However, that possibility can be taken into consideration only if [...] such coexistence was based upon the absence of any likelihood of confusion on the part of the relevant public between the earlier marks upon which it relies and the intervener's earlier mark

(T-549/22, 13/09/23 PROLACTAL)



REQUISITI COESISTENZA – PRINCIPIO GENERALE (II)

- Per 8.1.b, ragionamento apparentemente circolare: coesistenza può escludere rischio di confusione solo se basata su assenza rischio di confusione (problema logico non si pone per art. 8.5)
- Prova del fatto negativo, onere irragionevole? Elaborazione lista principi di prova derivanti da giurisprudenza precedente (sempre *PROLACTAL*)
- Codifica requisiti nelle Direttive



REQUISITI COESISTENZA – SITUAZIONE COMPARABILE

- Identità fra i segni utilizzati di fatto e i segni litigiosi (*GRUPO SADA*)
- Identità fra i prodotti/servizi interessati dall'utilizzo di fatto e i prodotti/servizi litigiosi
(R1021/2009-1, 30/03/2010, *ECLIPSE*)



REQUISITI COESISTENZA – AMBITO TERRITORIALE

- Paesi coesistenza = Paesi in cui sussistono i diritti precedenti (*KERRYGOLD*)
- In caso di conflitto tra marchi UE, coesistenza estesa alla UE nel suo complesso (interpretazione restrittiva, $\neq$ *PAGO* per rinomanza) (T-251/21, 13/07/2022 *TIGERCAT*)



REQUISITI COESISTENZA – COESISTENZA SUL MERCATO

- Semplice coesistenza a registro insufficiente, necessaria coesistenza sul mercato, conoscenza da parte dei consumatori (R1/2002-3, 05/09/2002 *CHEE.TOS*)
- Onere della prova su chi invoca la coesistenza, incluso uso dei(del) marchi(o) dell'altra parte (R259/2020-5, 25/03/2021 *ARUBA*)



REQUISITI COESISTENZA – FATTORI CRONOLOGICI

- Durata periodo coesistenza sul mercato sufficientemente lunga (T-185/03, 01/03/2005 *ENZO FUSCO*, anche se su periodo di coesistenza a registro...)
- Solo coesistenza precedente data di deposito significativa (*ARUBA*)
- Periodo di coesistenza ragionevolmente vicino a data di deposito (R 607/2009-1, 02/05/2010 *ELSA ZANELLA*)



REQUISITI COESISTENZA – COESISTENZA PACIFICA

- Assenza rischio di confusione = coesistenza pacifica
- Nessuna controversia tra le parti (T-489/13 30/06/2015 *VIÑA ALBERDI*)
- Assenza accordi di coesistenza o transazione (solo Direttive), perché accordi comunque non vincolanti per Ufficio
 - Prevalenza tutela del consumatore su esercizio diritti esclusivi delle parti (questione aperta su rinomanza)



QUESTIONI PROCEDURALI

- Necessità di argomentare e provare in fase di merito di fronte EUIPO (divisione di opposizione / cancellazione o Commissioni Ricorso se ancora possibile)
- Commissioni Ricorso devono affrontare specificamente la questione se evocata (T 213-23, 20/03/24 *EFFAS*)



EFFETTI COESISTENZA

- Effetti non automatici («può», uno dei vari fattori)
- Art. 8.1.b: escludere o anche solo mitigare rischio di confusione
- No consenso espresso ai sensi art. 60.3 EUTMR (T-544/12, 03/06/2015 *PENSA PHARMA*)
- Art. 8.5: giusto motivo (R 604/2021-5, 29/07/2024 *CONGUITOS*; precedenti pronunce *a contrario*, *KERRYGOLD*)



EFFETTI COESISTENZA – CONFLITTO CON IG

R 2230/2017-2, 13/05/2020, LA FARRA

- DOP/IGP intero territorio UE per definizione, necessaria coesistenza in tutta la UE
- Rischio di confusione $\neq$ evocazione
- Art. 7.1.j EUTMR motivo assoluto, conoscenza precedente irrilevante





ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

Dott. Giulio Martellini
g.martellini@jp-skill.it

21 novembre 2024