

Dal mondo

Marchio Ue, tutela efficace dalla domanda di registrazione

12 Febbraio 2010

L'efficacia del sistema anticontraffazione scatta dal recepimento della richiesta da parte dell'Uami

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il marchio comunitario è tutelato fin dal momento in cui viene presentata la domanda di registrazione presso l'Uami (Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Ue) che rappresenta la *conditio sine qua* non perché esso possa avere validità su tutto il territorio dell'Unione europea. D'altra parte sarebbe impossibile limitare la portata geografica della tutela soltanto ad alcuni Stati membri.

La validità del marchio

Il marchio comunitario è valido per dieci anni rinnovabili per periodi di ulteriori dieci anni attribuisce al titolare un livello di protezione totale in quanto acquisisce il diritto esclusivo nei 27 Stati dell'Unione di utilizzare il marchio e vietare a terzi, salvo proprio consenso, l'utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

Il diritto di esclusiva

L'esclusività si concretizza nel diritto di vietarne l'utilizzo sul mercato senza che intervenga la preventiva autorizzazione da parte del titolare che ha soltanto la facoltà di vietare che altri possano effettuare:

- l'apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti o sul loro confezionamento;

- l'offerta, l'immissione in commercio o l'immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato;
- l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del marchio comunitario registrato; l'importazione o l'esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato;
- l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Il titolare di un marchio comunitario può agire contro tali infrazioni avvalendosi degli strumenti espressamente previsti per le controversie in tema di contraffazione e validità dei marchi comunitari avviando un procedimento dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari ovvero presentando richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell'Unione europea.

L'iter di registrazione

Il sistema del marchio comunitario prevede un iter di registrazione articolato in un'unica domanda e formulata in una sola lingua procedurale diretta a vietare l'utilizzo sul mercato non autorizzato dal titolare. Questa procedura amministrativa, inoltre, permette ai titolari di un marchio comunitario di chiedere alle autorità doganali dell'Unione europea di sequestrare, durante i controlli svolti, prodotti che si sospetta siano stati contraffatti.

Quanto si paga

Per registrare un marchio comunitario, è necessario pagare :

1. 900 euro per il deposito elettronico (*e-filing*)
2. 1.050 euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo.

Nell'uno o nell'altro caso, se la domanda si riferisce a più di tre classi di prodotti e servizi, è dovuta una tassa di 150 euro per ogni classe aggiuntiva. La tassa deve essere corrisposta in euro: i pagamenti effettuati in altre valute non sono validi e comportano la perdita dei diritti. La tassa di base deve essere versata entro un mese dalla data di presentazione della stessa, al fine di ottenere come data di deposito la data di ricevimento. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio per la registrazione dei marchi o dell'ufficio nazionale.

Le modalità di pagamento

È possibile effettuare il pagamento delle tasse relative ai marchi comunitari con le seguenti modalità: carta di credito, bonifico bancario e addebito sul corrente aperto presso l'Uami. L'Uami

offre ai titolari di un conto anche la possibilità di servizio on line per visualizzare la situazione del conto corrente.

L'alternativa alla registrazione

Nel caso in cui l'interessato desideri che il marchio abbia una tutela geografica più vasta può, in alternativa alla registrazione presso l'Uami, effettuare quella internazionale attivando la procedura unica di registrazione amministrata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi). In tale ultimo caso la registrazione avrà l'effetto di tutelare lo stesso marchio nei 70 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (accordo di Madrid e protocollo di Madrid di cooperazione tra gli uffici nazionali dei Paesi contraenti - c.d. Uffici d'Origine e l'Ufficio internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi) .

La tutela secondo i giudici di legittimità

Dopo la riforma intervenuta lo scorso anno (legge n. 99 del 23 luglio 2009) la normativa sul marchio comunitario continua a essere oggetto d'interesse con l'obiettivo di arginare ogni possibile tentativo di contraffazione. La stretta arriva anche da parte della giurisprudenza di legittimità (seconda sezione corte cassazione) che proprio in questi giorni (sentenza n 1578 del 2 febbraio scorso) è intervenuta rigorosamente sulla materia affermando la configurabilità della sussistenza della contraffazione anche nell'ipotesi caso in cui il marchio non sia stato ancora formalmente registrato ma è stata presentata la domanda, completa "dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva".

Il pronunciamento della Cassazione

Nella tesi sostenuta dalla corte di Cassazione nella sentenza con cui ha trovato accoglimento il ricorso della procura di Novara la riforma dell'anno scorso si stigmatizza che "in giurisprudenza sin dall'orientamento più risalente è stato comunque affermato che la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, oltre che a quello privato del soggetto inventore, e la previsione secondo la quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione di marchi o segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicchè la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Non soltanto. In tale ottica "la tutela è stata anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto,

nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione".

I termini della controversia

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara aveva avanzato ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva accolto l'impugnazione contro il decreto di perquisizione e sequestro lamentando la superficialità della valutazione incidentale e l'eccesso di potere che aveva supportato la declaratoria di insussistenza del fatto contestato.

Le conclusioni

Il collegio di legittimità ha cassato la pronuncia del tribunale precisando che "mentre alla giurisdizione compete il potere - dovere di espletare il controllo di legittimità sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. Non è consentito dunque al Tribunale di instaurare un processo nel processo, in quanto l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti per considerare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica".

Le conclusioni cui giungono i giudici di Palazzo Spada confermano, dunque, l'orientamento giurisprudenziale maturato nel corso degli ultimi anni che la recente normativa sul marchio non ha contraddetto. Secondo la cassazione le conclusioni a cui è giunta nel corso del tempo non possono considerarsi superate in quanto la ratio della normativa sui marchi sta "nella volontà del legislatore di garantire una risposta repressiva più efficace al fenomeno della contraffazione, anche attraverso l'introduzione esplicita dell'osservanza della normativa comunitaria".

di

Antonina Giordano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/marchio-ue-tutela-efficace-dalla-domanda-registrazione>