



Diritto Industriale e della Concorrenza

Lezione n. 2

Prof. Luca Arnaboldi

a.a. 2015/2016

Art. 19 C.P.I.

«Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso»

- A differenza di quanto previsto dalla legge prima del 1992 e cioè che solo l'imprenditore (nozione c.c.) potesse registrare validamente un marchio, ora **chiunque** può registrare validamente un marchio, anche se non imprenditore

- **Limite** - volontà di utilizzarlo
 - In caso contrario, decadenza del marchio per non uso

Art. 19 C.P.I.

«2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede»

«La mala fede nella registrazione del marchio, quale autonoma causa di nullità, rileva quando la registrazione intervenga precedendo nel tempo chi sta già ponendo in essere un'attività preparatoria alla registrazione dello stesso marchio (...) e si manifesta, ad esempio, quando il depositante sia a conoscenza dell'attività del terzo» Trib. Milano, 23 luglio 2003

La legge subordina quindi la validità della registrazione anche ad una condizione soggettiva

Art. 8, co. 3, C.P.I.

«Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, (...): i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi»

Questo significa che, ad esempio, è possibile registrare il marchio di abbigliamento «*Mario Rossi*» anche senza il permesso del Sig. Mario Rossi (purché il brand non sia utilizzato per un prodotto di natura vile, volgare o indecente). Non è invece possibile registrare «*Lady Gaga*»

Il marchio - *Registrazione del non avente diritto*

Art. 118 C.P.I.

«Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può

- se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato*
- ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza*
 - *assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente*
 - *depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti*
 - *ottenere il rigetto della domanda*
- Se il brevetto è stato rilasciato o la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa*
 - *ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito*
 - *far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto»*

Deposito domanda

- **Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”)** - *Ministero dello Sviluppo economico*
- Camere di Commercio locali (che successivamente provvedono all’inoltro presso l’UIBM)

Contenuto domanda

- Esemplare del marchio
- Indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere
 - Classificazione internazionale prodotti/servizi
 - Accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modifiche
- Ogni domanda deve avere ad oggetto un solo marchio

■ Pubblicazione della domanda

- L’Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda nel “Bollettino Ufficiale del Marchi d’Impresa”

■ Registrazione e Classe

- Articolo 156 Codice della Proprietà Industriale “*La domanda di registrazione di marchio deve contenere*
 - *l’identificazione del richiedente (...)*
 - *l’eventuale indicazione della priorità (...)*
 - *la riproduzione del marchio*
 - *l’elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere”*
- I generi di prodotti e servizi sono divisi in 42 classi
- Il marchio può essere registrato per una o più classi
- Le tasse sono commisurate al numero delle classi

Esame della domanda:

- **Formale** (ossia che i moduli siano compilati correttamente e la documentazione completa)

- **Sostanziale** sull'esistenza di impedimenti assoluti; il segno dev'essere quindi:
 - suscettibile di essere rappresentato graficamente (art. 7 C.P.I.)
 - non di uso comune (art. 12 C.P.I.)
 - non contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume (art. 14 C.P.I.)
 - non descrittivo (artt. 10 e 13 C.P.I.)
 - non uno stemma o un emblema di interesse pubblico (art. 10 C.P.I.)
 - non idoneo ad ingannare il pubblico (art. 14 C.P.I.)
 - non notorio (art. 8 C.P.I.)

Il marchio - *Procedimento di registrazione*

Esaminata la domanda, l'UIBM provvede alla pubblicazione on-line presso la Banca Dati Depositi Nazionali.

Esempi

Chiunque può presentare opposizione scritta, motivata e documentata alla registrazione del marchio, entro **3** mesi dalla pubblicazione.

Il C.P.I. ha introdotto uno *spatium conciliandi* nel procedimento di opposizione; la mancanza di accordo determina l'inizio della fase contenziosa del procedimento.

Nel caso di effettiva presenza di una causa di impedimento alla registrazione, l'UIBM ne respinge la relativa domanda.

Il ricorrente ha la possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione dei Ricorsi (costituita da magistrati e professori universitari).

La sentenza della Commissione dei Ricorsi è infine ricorribile in Cassazione.

L'esame dell'UIBM non verte sul **preuso** né sulla portata invalidante di marchi anteriori che godono di rinomanza extra-merceologica (**celebri**).

In tali casi la controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario.

! In ogni caso è sempre possibile contestare giudizialmente la validità di un marchio: il giudizio di sussistenza dei requisiti, pertanto, può essere sempre modificato ad opera del Giudice Ordinario

! I diritti di esclusiva sul marchio sono conferiti con la registrazione

! Gli effetti retroagiscono dal momento della domanda

! Hanno durata pari a 10 anni e sono rinnovabili alla scadenza un numero indeterminato di volte

Onere d'uso

- Onere d'uso da parte del titolare a pena di decadenza (non uso per 5 anni dalla registrazione o uso sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni)
- Divieto d'uso per i terzi

La circolazione del marchio

Dall'iniziale divieto di cessione del marchio disgiuntamente dall'azienda (Legge Marchi) alla attuale disciplina:

Art. 23, co.1 C.P.I. *“Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato”*

Art. 23, co.4, C.P.I. *“In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”*

Art. 2573 C.C. *“Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”*

Trasferimento marchio per atto tra vivi o *mortis causa*

Legittimità trasferimento “parziale” (cessione marchio solo per una parte dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato)

Illegittimità cessione parziale qualora abbia a oggetto il marchio con riferimento a prodotti affini a quelli per il quale il cedente conserva la titolarità

- Quando i prodotti/servizi sono affini?

Prodotti o servizi che se portano lo stesso marchio o marchi simili, possono ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa (oggi si considerano affini prodotti come l'abbigliamento ed i gioielli in quanto spesso i produttori di moda vi appongono un unico marchio)

Fonte della licenza sempre di natura contrattuale

A) Licenza per la totalità o per una parte dei prodotti/servizi per i quali il marchio è registrato

B) Licenza non esclusiva (Concessa ad una pluralità di soggetti per gli stessi prodotti/servizi)

Art.23 co.2 C.P.I. «Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari»

C) Licenza per una sola parte del territorio dello Stato

In caso di violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario?

- Risoluzione del contratto di licenza
- Art. 23 co.3 C.P.I. «*Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario*»

Presunzione di trasferimento del marchio con l'azienda

Art. 2573 co.2 C.C. «*Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda*»

- Presunzione *iuris tantum*

Obblighi di trascrizione delle vicende attinenti al marchio registrato per fini pubblicitari

Art. 138 co.1 C.P.I. *«Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:*

- *a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;*
- *b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia (...);*
- *c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);*
- *d) il verbale di pignoramento;*
- *e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;*
- *f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;*
- *g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;*

Il Marchio - Trasferimento e licenza _ Trascrizione

- *h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;*
- *i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;*
- *l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;*
- *m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;*
- *n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale”*

- **Effetti tipici della trascrizione**
 - Non condiziona la validità degli atti da trascrivere
 - Opponibilità ai terzi
 - Criterio di preferenza dell'iscrizione

Differenza fondamentale:

- NULLITA': configurabile in presenza di vizi originari
- DECADENZA: configurabile se difetto intervenuto successivamente alla registrazione

Marchio - estinzione del diritto: **nullità**

■ **Art. 25 C.P.I.:**

“Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 (segni non suscettibili di essere rappresentati graficamente”) o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12 (mancanza di novità);

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13 (capacità distintiva), 14 co.1 (liceità), e 19 co.2 (domanda di registrazione in malafede);

c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8 (ritratti di persone, nomi, segni notori);

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b) (Registrazione a nome di chi non ne aveva diritto)”

Marchio - estinzione del diritto: nullità

Cosa succede quando viene registrato un marchio che non rientra fra i segni idonei o privo dei requisiti di validità?

- Articolo 117, C.P.I. *“La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale”*
- Marchio dichiarato (eventualmente) nullo dall'Autorità Giudiziaria

Marchio - estinzione del diritto: **nullità parziale**

Possibile nullità parziale marchio registrato per pluralità prodotti / servizi:

- Articolo 27 Codice della Proprietà Industriale *“Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi”*

Art. 26 C.P.I.:

“Il marchio decade:

- a) per **volgarizzazione** ai sensi dell'articolo 13, comma 4;*
- b) per **illiceità sopravvenuta** ai sensi dell'articolo 14, comma 2;*
- c) per **non uso** ai sensi dell'articolo 24”*

Il Marchio - Estinzione del diritto - **Decadenza per volgarizzazione**

Art. 13 co.4 C.P.I. *“Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva”*

Perdita della capacità distintiva del segno

- Esempi: “cellophane”, “biro”, originariamente erano marchi registrati, ora caratterizzano un tipo di prodotto

! Decadenza non ricollegata al mero fatto della “generalizzazione”, ma condizionata al fatto che il fenomeno sia stato provocato dall’attività/inattività del titolare

■ Inattività

- Titolare non reagisce all’utilizzo illecito del marchio da parte di terzi
- Mancata adozione accorgimenti per rendere il marchio riconoscibile

■ Attività

- Titolare usa direttamente proprio marchio come denominazione generica prodotto

“La volgarizzazione del marchio, che - qualunque ne sia il tipo - importa la decadenza a norma dell’Articolo 41 Legge Marchi (attuale Articolo 13, comma 4 Codice della Proprietà Industriale), consiste nell’acquisizione al linguaggio comune, dei produttori e, soprattutto, dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l’azienda d’origine e si sia, quindi, spersonalizzato; la relativa indagine, che può essere condotta in base alla notorietà del fatto, la quale non ha bisogno di prova ai sensi dell’Articolo 115, comma 2 Codice di Procedura Civile, involge un giudizio squisitamente di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità se convenientemente motivato”

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la decadenza per volgarizzazione del marchio “premaman”, essendosi il vocabolo notoriamente diffuso nel linguaggio comune col significato di abito o indumento di taglio molto ampio per future mamme, tanto da essere inserito con questo significato nei dizionari più accreditati della lingua italiana (Cass. Civ., Sez. I, 28 novembre 1984, n. 6180)

Art. 24 co.1 C.P.I. “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”

Art. 24 co.2 C.P.I. “(...) sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi”

La decadenza non si produce qualora il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo

- Cause indipendenti dalla volontà del titolare
- Scelte volontarie purché legittime (ad es. valutazioni ragionevoli di politica aziendale – in questo caso l'onere della prova della legittimità in capo al titolare
- *Art. 24 co.3 C.P.I. «Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso»*

Il Marchio - Estinzione del diritto - **Decadenza per decettività**

Art.14 co.2, lett. a C.P.I. *“Il marchio d’impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”*

- Ipotesi ingannevolezza sopravvenuta
- Necessità distinguere marchi speciali e generali
 - Marchi speciali: l’inganno deve derivare da un deterioramento qualitativo del prodotto che non sia stato dichiarato dal titolare o celato ad arte
 - Marchi generali: l’inganno può derivare dalla cessione/licenza rimasti ignoti al pubblico

Art.121 co.1 C.P.I. *“L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”*

- Es: in caso di nullità richiesta per mancanza di novità, l’attore dovrà provare un preuso generalizzato o una registrazione precedente di un segno uguale o simile

In caso di decadenza per non uso, l’Art. 121 co.1 C.P.I. prevede che *“La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici”*

NB: nel caso in cui il titolare voglia evitare la nullità facendo valere la “riabilitazione” del segno, spetterà a lui la relativa prova

Il marchio - *L'azione di contraffazione*

- Violazione diritto esclusivo sul marchio definita “contraffazione”
- Azione giudiziaria con la quale si procede alla tutela del marchio definita “azione di contraffazione”
 - Oggetto azione
 - Vietare a terzi l’uso del marchio contraffattorio, a prescindere dalla messa in commercio dei prodotti/servizi
 - Legittimazione attiva
 - Titolare del marchio
 - Licenziatario in esclusiva
 - Licenziatario senza esclusiva e distributore del prodotto possono comunque intervenire in giudizio *ad adiuvandum*
 - Chi ha depositato domanda di registrazione
 - Domanda di contraffazione può essere accolta a condizione effettiva registrazione
 - Legittimazione passiva
 - Autore comportamento costituente contraffazione
 - Fabbricante e rivenditore
 - Eventuale licenziatario marchio contraffattorio

■ Giurisdizione

- Autorità Giudiziaria italiana

- Qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti

■ Competenza

- Giudice del domicilio del convenuto

- Giudice del domicilio dell'attore

- Se convenuto no residenza/dimora/domicilio Italia

- Autorità Giudiziaria di Roma

- Se anche attore no residenza/dimora/domicilio Italia

- Giudice del luogo in cui si è verificata la contraffazione

- Luogo ove prodotti/servizi offerti in vendita o reclamizzati

- Competenza diffusa a tutti i fori es. se pubblicità nazionale

- Copia atto introduttivo giudizio di contraffazione deve essere comunicata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

- Azione contraffazione può essere preceduta da 3 misure cautelari tipiche, che possono essere concesse anche in corso di causa
 - **Consulenza tecnica preventiva** Art. 128 C.P.I.
 - **Sequestro** Art. 129 C.P.I.
 - **Inibitoria** Art. 131 C.P.I.

- Art.128 C.P.I. *“Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall' art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili”*

Il marchio - Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche - **La Consulenza tecnica preventiva**

- **Scopo**
 - Precostituzione prova dell'avvenuta contraffazione
- **Modalità**
 - Viene eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario (+ periti e mezzi tecnici)
 - Verbale con descrizione marchio contraffattorio
 - Eventuali riprese fotografiche
- **Richiesta**
 - Presidente del Tribunale territorialmente competente per causa merito
- **Decisione**
 - Con ordinanza o con decreto (*se inaudita altera parte*)
- **Descrizione superflua se sufficiente acquistare un esemplare del prodotto recante il marchio contraffatto**
- **Descrizione necessaria qualora i prodotti non siano ancora in vendita**

Il marchio - Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche - **Il sequestro**

- Modalità
 - Eseguito a mezzo Ufficiale Giudiziario
 - Sequestro prodotti e mezzi adibiti alla produzione
- Richiesta
 - Presidente del Tribunale territorialmente competente
 - Nomina Giudice
 - Decisione con ordinanza o con decreto motivato (se *inaudita altera parte*)
- Sia per descrizione che per sequestro: entro 30 giorni da ordinanza o decreto, inizio giudizio di merito
- Sia descrizione che sequestro possono essere chiesti anche nel corso del giudizio di merito

Il marchio - Azione di contraffazione - Misure cautelari tipiche - **L'inibitoria**

- Scopo
 - Inibizione al presunto contraffattore dei seguenti comportamenti
 - Fabbricazione
 - Commercio
 - Uso dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio contraffatto
 - Ogni altro uso marchio stesso
 - Es: promozionale o pubblicitario
- Richiesta
 - Presidente del Tribunale territorialmente competente
 - Nomina Giudice
 - Decisione con ordinanza o con decreto motivato (se *inaudita altera parte*)
- Cauzione
 - Giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione dell'inibitoria successivamente contestata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento
- Possibile richiesta anche durante giudizio di merito
- Più efficace tra le misure cautelari

Il marchio - Azione di contraffazione - **Le sanzioni**

Principali sanzioni contenute nella sentenza di accertamento della contraffazione del marchio

1. **Inibitoria** e ordine di ritiro definitivo dal commercio
2. **Risarcimento del danno**

1. **Inibitoria**

- Ordine di cessare e di non riprendere l'attività giudicata in violazione dell'altrui marchio registrato
 - Inibitoria anche quando la contraffazione sia stata interrotta, se pericolo di ripresa
- ❖ Se ordine non rispettato?
 - Sanzione penale per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 388 Codice Penale - "*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice*")
 - Misura di rafforzamento: "*Il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione del provvedimento*" (Art.124 co.2 C.P.I.)

2. Risarcimento del danno

La sentenza che accerta contraffazione, ove risulti che comportamento contraffattore sia stato caratterizzato da dolo o colpa grave, condanna convenuto al risarcimento del danno

- Contraffattore presunzione di colpa (inversione onere prova)
- Entità del danno
 - Se diretta concorrenza prodotti/servizi
 - Mancato utile del titolare per le vendite non realizzate a causa della presenza sul mercato del prodotto del contraffattore
 - Difficile provare le mancate vendite
 - Utile realizzato dal contraffattore con la vendita dei prodotti recanti il marchio contraffatto
 - Scritture contabili del contraffattore
 - Cifra equivalente a ipotetiche *royalty* (canone di licenza)
 - Se non diretta concorrenza prodotti/servizi
 - Impossibilità liquidazione danno su base mancate vendite
 - Danno = discredito provocato dai prodotti del contraffattore
 - Difficile quantificazione → liquidazione equitativa

- Ulteriori sanzioni conseguenti accertamento contraffazione marchio
 - Distruzione
 - Parole, figure, segni con le quali è stata commessa la contraffazione
 - Prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio
 - Pubblicazione della sentenza
 - Per intero o in parte
 - In uno o più giornali
 - A spese del convenuto
 - Indipendentemente condanna risarcimento del danno

Il Marchio dell'Unione europea

Il marchio dell'Unione europea è un marchio registrato presso l'**EUIPO** (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna).

E' valido in tutto il territorio dell'Unione europea: è impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.

Ad ogni successivo allargamento dell'Unione europea, infatti, ogni marchio dell'Unione europea registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione, viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare ulteriori tasse.

Il marchio dell'Unione europea

- Il Marchio dell'Unione europea è stato introdotto il 23 marzo 2016, con l'entrata in vigore del regolamento 2015/2424 a modifica della disciplina del Marchio comunitario; l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) è diventato l'**EUIPO** (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale).
- Come qualsiasi marchio, anche il Marchio dell'Unione europea **deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità** ecc. (si veda l'art. 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali.



Il marchio dell'Unione europea

Il sistema di registrazione del Marchio dell'Unione europea prevede un *iter* di registrazione semplificato, che consiste in:

- ❑ un'unica domanda;
- ❑ un'unica lingua procedurale;
- ❑ un unico centro amministrativo;
- ❑ un unico fascicolo da gestire;
- ❑ un'unica tassa da pagare.

Il Marchio dell'Unione europea **è un unico marchio valido per dieci anni** e può essere rinnovato per periodi di ulteriori dieci anni.

Si differenzia dal **Marchio internazionale** (registrazione presso il WIPO, World Intellectual Property Organization) che risulta essere invece un fascio di marchi nazionali. Pertanto, chi registra un Marchio internazionale presso il WIPO, avrà quest'ultimo come unico interlocutore, che a sua volta registrerà presso i diversi uffici nazionali.