

ESAME MARCA 2004 - 2005

Un imprenditore farmaceutico NERI deposita il marchio ELENIX nel 1990 per contraddistinguere un prodotto anti-infiammatorio. Dal 1993 in avanti il farmaco viene regolarmente venduto. Nel 2000 il marchio viene regolarmente rinnovato. Nel 2003 inizia un'inchiesta su possibili effetti collaterali indesiderati del farmaco. Nello stesso anno per motivi cautelari vengono sospese le vendite.

NERI, in cattive acque, il 01.03.2003 vende il marchio a ROSSI che non trascrive l'avvenuta cessione. All'insaputa di ROSSI, il mese successivo, NERI vende lo stesso marchio a VERDI e questi trascrive immediatamente l'avvenuta cessione.

Indagini successive comprovano la non tossicità del farmaco.

VERDI, tuttavia, non è pronto a produrre e a mettere nuovamente in vendita il farmaco, mentre esso viene subito rimesso in vendita da ROSSI.

VERDI si accorge che ROSSI sta vendendo il farmaco con il marchio ELENIX.

Apprende della doppia cessione del marchio e si rivolge ad un Consulente ponendo le seguenti domande:

- Di chi è la proprietà del marchio ELENIX?
- L'uso del marchio effettuato da ROSSI può in qualche modo essere interrotto?
- Le vendite effettuate da ROSSI con il marchio ELENIX sono da considerarsi illecite?
- Chi può rivalersi con NERI?

La società Rocchi S.r.l. che ha depositato direttamente, senza avvalersi di un mandatario, il marchio "PADOVANA" parola per tutti i prodotti delle classi 29 e 32, vi ha inoltrato un'e-mail per chiedervi una consulenza per quanto riguarda detta domanda di marchio relativamente alla quale il giorno prima essa ha ricevuto una raccomandata dall'UIBM.

In effetti la domanda, senza che sia intervenuta alcuna fase interlocutoria, è stata respinta dall'Ufficio in quanto *"il termine PADOVANA costituisce una pura espressione indicativa della provenienza dei prodotti e servizi che deve contraddistinguere e dunque è in contrasto con l'art. 13, comma 1 del Codice di Proprietà industriale (art.18, comma 1, lettera b, legge marchi)"*. Peraltro come ulteriore motivazione del rifiuto, la ministeriale indica che il marchio *"può risultare ingannevole circa la provenienza geografica e la natura dei prodotti nel caso in cui non si possa riscontrare per essi l'origine dalla località cui si richiama il marchio"*, e dunque in contrasto con l'art. 14, comma 1, lettera b) *Codice di Proprietà industriale (art.18, comma 1, lettera e) della legge marchi*.

La società Rocchi vi informa di essere un'impresa con sede a Rubano (provincia di Padova) e stabilimento in Taranto, unicamente interessata a marmellate, che da tempo produce, e a sciroppi per bevande, di cui di recente ha iniziato anche la produzione.

Si tenga conto che, da quanto emerge dalle indicazioni della società Rocchi e da controlli effettuati presso la Camera di Commercio locale, Padova non è nota per particolari produzioni e anzi è da escludersi che vi siano prodotti i quali, per via dell'origine nella zona di Padova, abbiano qualche notorietà o pregio. Il termine PADOVANA peraltro può richiamare le cosiddette "galline padovane", cioè un tipo di gallinacci.

In questa situazione, prospettate al cliente le possibili argomentazioni per un eventuale tempestivo ricorso rispetto al rifiuto, le possibilità di successo o, se del caso, le difficoltà o i rischi anche in relazione all'eventualità in cui il marchio debba essere difeso rispetto ad azioni di nullità basate sugli stessi motivi che hanno condotto al rifiuto della registrazione e che potrebbero essere sollevati in futuro dalla concorrenza.