

Prova n. 3A

La società Panchetta S.r.l., attiva tra l'altro nel settore dei detergenti, è titolare del marchio denominativo "PULSAN" per il quale ha presentato una domanda di registrazione in Italia nel febbraio del 1998. Tale domanda, e la relativa registrazione ottenuta nel 2001, includevano come prodotti l'elenco di cui all'intestazione della classe 3.

Nel 2004, in seguito alla contestazione sollevata dalla società francese Rouge s.a.r.l., titolare di un marchio internazionale del 1996 ottenuto per i prodotti di cui all'intestazione delle classi 3 e 21, ma attiva in particolare nel settore dei profumi e della produzione di utensili da toilette come vaporizzatori per profumi, pettini e spazzole per capelli, la Panchetta aveva concluso un accordo di coesistenza che prevedeva a proprio carico la limitazione della registrazione e dell'uso del marchio "PULSAN" in Italia ai seguenti prodotti: detergenti per pavimenti, vetri, bagno, cucina e mobili. Limitazione che la Panchetta S.r.l. aveva poi effettuato sulla registrazione italiana.

Nel novembre 2008, avendo dimenticato di rinnovare il marchio, la Panchetta provvede al suo rideposito nella forma limitata di cui all'accordo di coesistenza. Essa successivamente ha depositato anche una domanda italiana e una internazionale per un marchio costituito da un'etichetta in cui campeggia la parola "PULSAN" al di sotto della quale in piccolo compare la dicitura "Superdetergenti" e intorno alcune piccole bolle come quelle create dalla schiuma dei detergenti. La domanda internazionale, che designa anche l'Unione Europea, oltre alla Svizzera e San Marino, rivendica l'intera intestazione della classe 3, nonché materiale per la pulizia in classe 21. La domanda italiana porta la data del 02.10.2010, quella internazionale la data del 06.10.2010. Alla registrazione internazionale viene attribuita la data del 06.10.2010. L'UAMI pubblica la domanda il 12.12.2010.

A questo punto il responsabile della Panchetta vi invia una e-mail l'11 luglio 2011 ponendovi alcuni quesiti.

1. Quali eventuali problemi potrebbe incontrare la domanda di marchio internazionale come sopra descritta?
2. Cosa può succedere se la Panchetta utilizza in effetti il marchio "PULSAN" per materiali per la pulizia della casa in classe 21?

Inoltre detto responsabile vi chiede:

3. Nel caso in cui il marchio comunitario fosse utilizzato soltanto in Italia e in una forma in cui la dizione "Superdetergenti" viene omessa, ci sarebbero problemi nel provare che il marchio comunitario è stato debitamente utilizzato per i prodotti di cui alla registrazione?
4. Se in Italia invece del marchio "PULSAN" fosse utilizzata una dizione leggermente diversa, tipo "PULSAN-PIU" oppure "PUL SANDIX" oppure "PULSAN" in una speciale grafica corsiva, è necessario presentare nuove domande di marchio o è sufficiente il marchio italiano o quello comunitario (sopra menzionato) "PULSAN" già oggetto di domanda di registrazione?

Nel redigere la risposta, si mettano in evidenza le possibili differenze applicabili in Italia e a livello dell'Unione Europea in materia di uso del marchio.

Prova n. 3B

Un cliente estero vi scrive chiedendovi da quale data la porzione italiana di una registrazione internazionale di cui è titolare fin dall'origine un'impresa spagnola può essere oggetto di azione di decadenza per non uso in Italia. La registrazione internazionale porta la data del 19 agosto 2006 e la Gazzetta Ufficiale WIPO/OMPI in cui la registrazione è stata pubblicata il 4 febbraio 2007.

