

Un cliente vi comunica che sta trattando l'ottenimento di una licenza per l'uso del marchio POLORCOR registrato in Italia per cravatte. La licenza sarà esclusiva ma il licenziante si riserva l'uso del marchio per cravatte da commercializzare come accessori di camicie di propria produzione.

Sia ai fini delle trattative in corso che per il contratto di licenza da stipulare, il cliente vi chiede consiglio su come agire in caso di eventuali contraffazioni del marchio oggetto della licenza, quale problema comporta il fatto che come licenziatario decida di non attivarsi contro una contraffazione di terzi e, in generale, se vi sono particolari aspetti da considerare.

Il cliente vi chiede inoltre se sia obbligatorio o comunque opportuno procedere alla trascrizione della licenza.

Il cliente tuttavia vuole estendere la protezione del marchio, in accordo con il licenziante, a vestiario per cerimonie, dunque di tipo elegante. A tal proposito vi comunica che un produttore di vestiario è titolare di una registrazione italiana di marchio POVORCON per biancheria intima sia per uomo che per donna già sul mercato.

Egli è dunque preoccupato che quest'ultimo marchio possa impedirgli la registrazione del marchio POLORCOR per i prodotti di suo interesse. Vi chiede che problemi possono esserci e voi gli esponete l'esistenza della procedura di opposizione, le condizioni per l'accoglimento dell'opposizione stessa, l'esistenza o meno di rischi per l'uso del marchio POLORCOR in relazione al marchio POVORCON.

PROVA 2013 - B

Il noto ed eccentrico imprenditore Paolo Polizzi, che è anche un discreto suonatore di jazz, è socio e amministratore della Polizzi SpA che utilizza il marchio Paolo Polizzi per "motociclette". Alcuni anni fa aveva concesso in licenza con una certa noncuranza, il proprio nome alla società Vender s.r.l., allora amministrata da un suo amico, attiva nella fabbricazione e commercio di vari tipi di bevande analcoliche energetiche e dissetanti ma che nello statuto prevede di poter esercitare attività di commercio anche in altri settori.

In effetti la Vender aveva subito presentato una domanda per il marchio Paolo Polizzi a proprio nome in Italia per bevande nelle classe 32 e messo in commercio una nuova bevanda energetica analcolica con questo marchio che in cinque anni si è rivelata di grande e crescente successo.

La Vender, il cui amministratore è nel frattempo cambiato, decide ora di depositare una nuova domanda italiana di marchio Paolo Polizzi per prodotti di tabacco sperando ripetere, con un tipo di sigaro, il successo ottenuto precedentemente.

Paolo Polizzi è però un grande nemico del fumo e ha partecipato come testimonial alla giornata mondiale anti tabacco. Pertanto, appena saputo della presentazione di questa domanda avvenuta due settimane prima, decide di contrastare l'estensione di attività della Vender con il suo nome ma il contratto di merchandising con il quale ha licenziato il proprio nome ne prevedeva genericamente l'utilizzo da parte della Vender *"nei settori di attività da essa condotte"* senza particolari limitazioni e a quel tempo Paolo Polizzi aveva ritenuto che fossero solo quelle nel settore delle bevande analcoliche per cui la stessa Vender era rinomata. Ovviamente il nuovo amministratore della Vender ritiene di avere la massima libertà di utilizzo del nome Paolo Polizzi come marchio anche in ogni settore previsto dall'oggetto sociale del proprio statuto che include la commercializzazione di bevande alcoliche e di prodotti di tabacco.

Paolo Polizzi chiede a questo punto il vostro consiglio sulle possibilità di proteggere il suo nome dalle iniziative della Vender.

Sviluppate le vostre considerazioni in modo da poter dare un'opinione al Sig. Paolo Polizzi e suggerirgli di massima le azioni da intraprendere.