

COMPITO D'ESAME A/1

La società BD il 5 luglio 2005 presenta una domanda di marchio comunitario BOARDIVE per servizi relativi a "crociere sottomarine" in classe 39. In seguito alla pubblicazione della domanda, la società Boa presenta opposizione sulla base del proprio marchio comunitario anteriore BOARD, depositato il 20 dicembre 2003 e in seguito registrato, per servizi di "prenotazione online per tutti i tipi di viaggi e crociere via terra, acqua e aria; organizzazione di viaggi, tours, crociere" in classe 39.

Ambedue i marchi sono verbali.

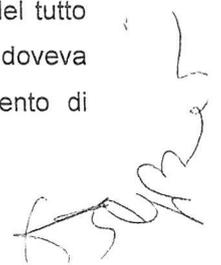
L'opposizione, piuttosto combattuta e di durata insolitamente lunga (oltre quattro anni), si conclude con il rigetto della domanda della BD.

Quest'ultima presenta pertanto appello alla Commissione dei Ricorsi dell'UAMI sottolineando come la Divisione di Opposizione non abbia tenuto nella giusta considerazione una serie di fattori:

- a) La non corretta valutazione del rischio di confusione relativo ai marchi in quanto non è stato tenuto in considerazione il fatto che la parola BOARD, comune ai due marchi, deve essere considerata un segno scarsamente distintivo facendo riferimento al concetto di "imbarco" e dunque il marchio dell'opponente è essenzialmente descrittivo dei servizi dell'opponente stesso. Di conseguenza il proprio marchio BOARDIVE si differenzia sufficientemente dal primo.
- b) La mancata valutazione del fatto che i propri servizi, che erano cominciati all'incirca un anno prima della data in cui la domanda di marchio comunitario era stata presentata, avevano avuto un'immediata eco mondiale in quanto tutti i giornali ne avevano parlato e si era creato un flusso importante di clientela, ovviamente di classe alta in quanto quel tipo di crociere è particolarmente costoso, tanto che la flotta iniziale era praticamente raddoppiata nel giro di dodici mesi per andare incontro alle richieste di prenotazione. Il pubblico amante di questo tipo di crociere distingueva pertanto nettamente i servizi della BD da quelli della Boa.
- c) Nel periodo successivo, e dunque anche durante il lungo periodo in cui era durato il procedimento di opposizione, la Boa non aveva obiettato né aveva cercato di impedire giudizialmente alla BD di operare con il proprio marchio BOARDIVE. Inoltre, la BD aveva pubblicizzato i propri servizi attraverso il servizio prenotazioni della Boa e quest'ultima aveva accettato di inserire nel proprio servizio prenotazioni anche le crociere della BD senza alcuna obiezione. La coesistenza era dunque pacifica e non c'era ragione per rifiutare la registrazione del marchio.

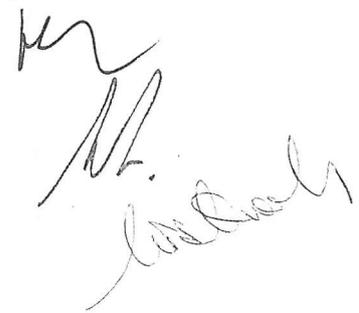
Per contro la Boa, vuoi nella memoria iniziale che nella replica, ha sottolineato come il proprio marchio, già prima della presentazione della domanda di marchio della BD, avesse acquisito in Europa, in particolare in Regno Unito, Germania e Francia, un alto livello di riconoscibilità da parte del pubblico tenuto conto che i propri servizi di prenotazione presentavano caratteristiche del tutto innovative e dunque avevano avuto un grandissimo successo nel pubblico dei viaggiatori che doveva essere considerato un pubblico di massa. Ha inoltre sottolineato come, nel procedimento di



opposizione e conseguentemente nell'appello, i marchi devono essere considerati per quello che sono con la conseguenza di essere sicuramente confondibili. Quanto ai servizi della richiedente il marchio comunitario, essi ricadono nella stessa classe e riguardano un tipo di viaggio e/o crociera che rientra in senso lato all'interno dei servizi offerti dalla Boa, anche se prima che la BD li organizzasse essi non erano proposti in quanto praticamente inesistenti.

Ciò premesso, vogliate esprimere le vostre considerazioni sul caso in particolare relativamente ai criteri di valutazione della confondibilità sui marchi, alla identità o affinità dei servizi, all'influenza che per la decisione della Commissione dei Ricorsi può avere la notorietà del marchio BOARD nonché quella successivamente intervenuta del marchio BOARDIVE, della coesistenza tra i due marchi per diversi anni in assenza di qualsiasi azione giudiziaria della Boa rispetto alla BD, incluso il fatto che la stessa Boa aveva accettato di fornire tra i propri servizi di prenotazione di crociere anche i servizi forniti dalla BD con il marchio BOARDIVE.

COMPITO D'ESAME B/1

PROVA SORTEGGIATA
89

Una società statunitense distribuisce in Italia da oltre 20 anni i propri prodotti con il suo marchio XYZ attraverso un distributore locale, ma senza aver mai protetto il segno in Italia.

Alla scadenza del contratto, decide di cambiare il proprio distributore ma si oppone basandosi sul fatto di aver registrato a proprio nome in Italia il marchio XYZ e il corrispondente nome di dominio. Prepari il candidato un parere in lingua italiana per la cliente statunitense sull'esistenza o meno di motivi per respingere le contestazioni del distributore e possibilmente invalidare le avvenute registrazioni.

il precedente distributore

IN ALTERNATIVA

Descrivete brevemente gli scopi delle comunicazioni comuni, dell'UAMI e di tutti o parte dei paesi dell'Unione Europea, in relazione alla prassi comune da adottare su determinate questioni.

In particolare, indicate quali di queste prassi comuni, che comunque coinvolgono l'UAMI e il Marchio Comunitario, ritenete significative e i punti focali che possono interessare la Vostra attività di consulenza.

Autore della soluzione
Ph.