

UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI DIRITTO COMMERCIAL II – ANNO ACCAD. 2017/2018
MARCHI

1. La nota casa automobilistica A ha chiesto la registrazione, come marchio comunitario, della sigla “TDI”, per designare vetture caratterizzate dall’impiego di motori turbodiesel. L’ufficio ha rigettato la domanda, affermando che “TDI” è acronimo di un’espressione descrittiva (“Turbo Direct Injection” o “Turbo Diesel Injection”).

A propone ricorso rilevando che:

- una sigla non può avere, di per sé, un significato descrittivo;
- in ogni caso, non si può parlare di descrittività di una sigla quando (come nel caso in esame) vi è incertezza su quali siano le stesse parole richiamate (in particolare: se “D” stia per “Diesel” o per “Direct”);
- un’indagine demoscopica, svolta su un campione casuale di 1000 consumatori tedeschi da parte di un soggetto indipendente, ha dimostrato che il 22% dei consumatori intervistati collegava immediatamente il segno “TDI” alla casa automobilistica A, che già lo usa come marchio nel mercato tedesco [ciò darebbe luogo, secondo il ricorrente, quanto meno ad un fenomeno di *secondary meaning*].

Il ricorso è fondato?

2. La società O ha registrato, in un paese europeo, il marchio “Kiap Mou”, per designare un prodotto alimentare, fresco o confezionato, costituito da piccole strisce di cotenna di maiale, fritta ed aromatizzata. Il prodotto è tipico della cucina laotiana e vietnamita. Nelle lingue dei relativi paesi l’espressione “Kiap Mou” significa “maiale croccante”.

N, nota impresa multinazionale del settore alimentare, è titolare del marchio “Mou”, con il quale designa, da quasi un secolo, delle caramelle morbide a base di latte.

N agisce per far dichiarare la nullità del marchio “Kiap Mou”, perché descrittivo, nonché per far accettare la contraffazione, da parte di O, del marchio “Mou”.

O, a sua volta, oppone che il marchio “Mou” sarebbe volgarizzato.

Chi ha ragione?

3. La “Giorgio Armani S.p.A.” (GA), titolare dell’omonimo marchio, avendo presentato domanda di registrazione del *domain name* “armani.it”, ha scoperto che tale nome a dominio è stato già registrato in proprio dal sig. Luca Armani (LA), titolare di un’impresa artigiana individuale, con sede in una piccola città lombarda, che produce timbri e targhe.

GA, assumendo di essere titolare di un marchio celebre, agisce per contraffazione contro LA.

Questi oppone che la registrazione del proprio nome a dominio ha costituito legittimo esercizio del suo diritto al nome personale e che il nome a dominio è un indirizzo personale e non un marchio. Afferma altresì che GA non subisce alcun pregiudizio dal fatto che il nome a dominio “armani.it” sia usato da un piccolo timbrificio.

Chi ha ragione?

4. S ha acquistato ad Hong Kong, con regolare e valido contratto, una partita di cartucce per stampanti di marca E; ha trasportato la merce in Italia a sue spese e ne ha iniziato la commercializzazione.

La società EI, titolare del marchio E in Italia, agisce per contraffazione contro S.

E’ fondata questa azione?

5. K ha registrato il marchio “Easy4students.com” per designare i propri servizi di assistenza (informazioni, ricerche bibliografiche, ecc.) a studenti universitari, offerti soprattutto per via telematica.

La società inglese EasyGroup Ltd (EG), titolare di diversi marchi internazionali caratterizzati dal prefisso “easy..” (Easyjet, Easyinternet, Easyeverything, ecc.), utilizzati soprattutto nel campo dell’e-commerce, agisce per contraffazione. K oppone che nessuno dei marchi di cui è titolare EG è riferito agli stessi servizi offerti da K, e che pertanto non vi è contraffazione.

Chi ha ragione?