



Il Tribunale Russo per la Proprietà Intellettuale impugna le norme del Codice Civile sui marchi di rinomanza davanti alla Corte Costituzionale

📅 24/10/2019

📖 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RUSSIA

Alisa Pestryakova

Il Tribunale Russo per la Proprietà Intellettuale (Tribunale IP) ha rinviato alla Corte Costituzionale la questione sulla conformità dell'Articolo 1483, paragrafo 6, parte 3 e l'Articolo 1508 del Codice Civile della Federazione Russa (il Codice Civile) in combinato disposto, nella misura in cui consentono di impedire la registrazione di un marchio sulla base di un preesistente marchio di rinomanza, che alla data di priorità del marchio contestato né godeva dello stato di rinomanza né ne era stato depositato per la registrazione come tale.

La legge russa considera il marchio di rinomanza un particolare tipo di marchio e prevede norme speciali che definiscono le condizioni per la registrazione. L'Articolo 1508 del Codice Civile prevede che su richiesta del

proprietario un marchio, anche non registrato, può essere riconosciuto dall'Ufficio Marchi e Brevetti russo (Rospatent) come un marchio di rinomanza, se in virtù dell'uso intensivo a partire dalla data indicata nella domanda, il marchio ha acquisito notorietà presso il consumatore rilevante con riguardo ai beni del richiedente. Inoltre, stabilisce che un marchio di rinomanza è protetto senza limiti di tempo, anche in relazione a beni non simili, se l'uso del marchio da parte di un altro soggetto può creare un'associazione con ed un pregiudizio per il proprietario del marchio di rinomanza. L'Articolo 1509 prevede la procedura di registrazione di un marchio di rinomanza ed il rilascio di un certificato di registrazione. Disciplina anche l'annotazione dei marchi di rinomanza registrati in Russia in un registro



speciale, che attualmente contiene 209 marchi.

Il caso che sta dietro il rinvio alla Corte Costituzionale è iniziato nel 2015, quando la società russa ForaFarm ha registrato il marchio “Loshadinaya doza” (Dose da cavallo) per beni nella Classe 03 della Classificazione di Nizza. Un'altra società russa, Zeldis, quale proprietaria di tre marchi “Loshadinaya sila” (Potere da cavallo) registrati nel periodo 2011-2014 per beni nelle Classi 03 e 05 della Classificazione di Nizza, ha depositato presso il Rospatent una domanda di cancellazione contro Horse dose argomentando che esso fosse stato registrato in violazione della legge che impedisce la registrazione di segni simili a marchi preesistenti. Il Rospatent ha rigettato la domanda e mantenuto in vita la registrazione del marchio confliggente. Zeldis ha impugnato la decisione presso il Tribunale IP, ma non è riuscito a convincere il Tribunale della somiglianza dei marchi. Sia in sede di appello che in sede di cassazione nel 2017 è stato deciso che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi.

Sempre nel 2017, Zeldis ha depositato una domanda presso il Rospatent al fine di ottenere il riconoscimento del proprio marchio come marchio di rinomanza. La legge russa consente al richiedente di rivendicare la data di acquisto della notorietà retroattivamente, ed il marchio Loshadinaya sila è stato riconosciuto come di rinomanza, con efficacia a partire dall'1 marzo 2017, quindi da prima della data di priorità del marchio confliggente.

Il Codice Civile estende la protezione dei marchi di rinomanza a beni non simili, se l'uso del marchio può creare un'associazione con il proprietario del marchio di rinomanza e pregiudicare gli interessi del proprietario. Zeldis ha fatto affidamento sulla norma che prevede una protezione più forte per il marchio di rinomanza registrato, ed ha tentato nuovamente di cancellare il marchio Loshadinaya doza, con successo, ed il marchio confliggente è stato cancellato. Il convenuto ha poi impugnato la decisione del Rospatent sia in sede di appello che in sede di cassazione presso il Tribunale

IP. La seconda ha sospeso il procedimento e si è rivolta alla Corte Costituzionale con il suo rinvio. La preoccupazione sollevata dal Tribunale IP davanti alla Corte Costituzionale era che il marchio potesse essere cancellato in base alla potenziale confusione con il marchio di rinomanza, anche quando non ci fosse alcun marchio di rinomanza registrato confliggente alla data di priorità del marchio cancellato e la domanda per la registrazione di tale marchio di rinomanza non fosse ancora stata depositata. Inoltre, il Tribunale IP ha ritenuto che la libertà del richiedente di scegliere la data di riconoscimento del marchio come di rinomanza potrebbe violare la Costituzione russa e non riuscire a garantire il diritto di utilizzare e proteggere un marchio.

La Corte Costituzionale non ha rilevato alcuna ambiguità nelle previsioni lamentate come incoerenti con altre norme della legge russa ed ha rigettato il rinvio. Comunque, la Corte Costituzionale ha colto l'occasione per chiarire l'equilibrio esistente tra gli interessi dei titolari dei marchi, ed ha emesso una relazione che spiega la sua posizione in materia. La Corte ha chiarito che la legge russa non collega il riconoscimento del marchio (o di un segno) come di rinomanza ad una precedente registrazione di marchio. Ai sensi dell'Articolo 1508 del Codice Civile ed in linea con l'Articolo 6*bis* della Convenzione di Parigi, su istanza del richiedente il Rospatent può riconoscere e registrare come di rinomanza vuoi un marchio registrato, vuoi un marchio non registrato e protetto in Russia.

Ancora, la Corte ha ritenuto che il richiedente può scegliere la data a partire dalla quale un marchio dovrebbe essere considerato come di rinomanza, ma il marchio è registrato come di rinomanza solo se rispetta i caratteri della notorietà. La legge non prevede alcun altro requisito in relazione a quella data, e quindi la data di riconoscimento del marchio come di rinomanza può essere antecedente alla data di una decisione rilevante e persino antecedente alla data della domanda. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la notorietà di un marchio sia fattuale e che la procedura del

Rospatent per il riconoscimento di un marchio come di rinomanza ha lo scopo di confermare o negare un fatto. Se i materiali forniti con la domanda non provano la notorietà del marchio o il marchio è diventato di rinomanza dopo la data di priorità di un altro marchio identico o simile registrato per beni simili, il Rospatent rigetta la domanda. La Corte ha concluso che questo elimina la possibilità di scelte arbitrarie ed irragionevoli sulla data a partire dalla quale un marchio dovrebbe essere considerato di rinomanza.

In aggiunta, il Tribunale ha evidenziato che la protezione del marchio di rinomanza può essere cancellata durante l'intero periodo della sua validità se il marchio perde notorietà. Di

conseguenza, il marchio si deve conformare alle caratteristiche dei marchi di rinomanza previsti dalla legge russa alla data del deposito della domanda. Il richiedente deve fornire prova della notorietà del marchio sia per la data rivendicata che per la data della domanda. La Corte Costituzionale ha ricordato che il proprietario di un marchio confliggente con un marchio di rinomanza può anche rivendicare e provare l'assenza di notorietà alla data di priorità del proprio marchio.



Alisa Pestryakova

ASSOCIATE



a.pestryakova@dejalex.com



+7 495 792 54 92



Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4
119017 – Moscow

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com



www.dejalex.com