

La tutela internazionale dei marchi d'impresa

AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI - APTA
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
EUROPEAN PATENT, DESIGN & TRADEMARK ATTORNEYS

14 giugno 2013

CESSIONI E LICENZE DI MARCHI (E ALTRI SEGNI DISTINTIVI)

- Trasferimento della proprietà o del diritto d'uso di marchi, denominazioni e altri segni distintivi dietro pagamento di un determinato prezzo o di un canone (royalty)
- Ambito territoriale
- Ambito temporale

VERIFICHE PRELIMINARI

- Esistenza ed estensione territoriale del marchio ceduto o concesso in licenza
- Effettiva validità ed ambito protettivo del marchio (ricerche di anteriorità)

PATOLOGIE CONTRATTUALI

- Rifiuto di concessione o annullamento del marchio
- Azioni di terzi per contraffazione di marchi, denominazioni o altri segni di terzi
- Contraffazione del marchio oggetto della licenza

IL CEDENTE O LICENZIANTE È RESPONSABILE VERSO IL CESSIONARIO / LICENZIATARIO (IN MANCANZA DI ESPRESSA ESCLUSIONE) PER:

- Rifiuto di concessione o annullamento del marchio
- Contraffazione di marchi o segni distintivi altrui attraverso l'uso del segno ceduto o concesso in licenza
- Pretese di terzi sul marchio (rivendica)
- Mantenimento in vigore amministrativo del marchio

IL CEDENTE O LICENZIANTE NON È RESPONSABILE VERSO IL CESSIONARIO O LICENZIATARIO:

- Per contraffazioni del marchio ceduto o licenziato da parte di terzi

(il cedente o licenziante non è obbligato – in mancanza di specifico impegno – ad agire contro i contraffattori)

IL LICENZIATARIO È RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL LICENZIANTE

- Per le conseguenze derivanti dall'uso decettivo del marchio (decadenza)
- Per le conseguenze derivanti dal non uso del marchio nei territori concessi in licenza (decadenza)

CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

- Restrizioni territoriali
- Restrizioni di prezzo
- Restrizioni merceologiche o distributive
(distribuzione selettiva)

CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE COMUNITARIE)

Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano:

- Restrizioni sulla determinazione dei prezzi
- Obblighi di rifiutare richieste di prodotti marchiati all'interno del territorio in licenza destinati al commercio all'esterno (importazioni parallele)

CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE COMUNITARIE)

Sono vietate (e determinano la nullità del contratto) le clausole che comportano:

- Restrizioni di clientela
- Restrizioni sui quantitativi da produrre o vendere

CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA (REGOLE INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”)

Sono generalmente vietate le clausole:

- Che obbligano il licenziatario a non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti in licenza
- Che impongono restrizioni sulle vendite, sui prezzi e sugli sbocchi commerciali
- Che impongono al licenziatario l'acquisizione di licenze globali (che il licenziatario non richiederebbe)

LA LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Norme nazionali inderogabili e libera scelta delle parti
- La scelta dell'autorità giudiziaria nazionale: criteri orientativi
- L'arbitrato internazionale: vantaggi e svantaggi

IL TRATTAMENTO FISCALE INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES

- La tassazione alla fonte (withholding tax)
- I trattati internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

IL CONTROLLO DI MERITO SUI CONTRATTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI

- Approvazione delle clausole restrittive della concorrenza
- Approvazione del trasferimento di royalties all'estero
- La funzione della trascrizione sui rapporti fra le parti e con i terzi