

Congresso Rio de Janeiro 2015
Risoluzione adottata
14 ottobre 2015

Risoluzione

Questione Q245

Trarre indebito vantaggio dai marchi: parassitismo e free riding

AIPPI ha concluso che:

- 1) I titolari di marchi dovrebbero avere il diritto di agire contro un terzo e di difendersi da esso in tutti quei casi in cui quest'ultimo tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà o dal carattere distintivo del loro marchio.
- 2) Secondo la legislazione vigente in materia di marchi, una simile azione dovrebbe essere possibile quantomeno nell'ambito dei procedimenti civili e amministrativi (inclusi i procedimenti di opposizione, di invalidità o di cancellazione di marchio).
- 3) Per promuovere tale azione, devono sussistere i seguenti requisiti:
 - a. notorietà del marchio;
 - b. collegamento, dal punto di vista del pubblico di riferimento, tra il segno utilizzato dal terzo e il marchio notorio;
 - c. conseguimento, da parte del terzo, di un indebito vantaggio dalla reputazione o dal carattere distintivo del marchio.
- 4) L'onere della prova dovrebbe gravare sul titolare del marchio, che dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 3.
- 5) La tutela così concessa al titolare del marchio non dovrebbe essere assoluta. Devono infatti ritenersi ammissibili tutte quelle limitazioni o altre difese previste in generale dalla legislazione in materia di marchi, e in ogni caso almeno nei seguenti casi:
 - a. in caso di parodia e/o di lecito esercizio della libertà di espressione, purché l'uso del marchio altrui avvenga per fini non commerciali;
 - b. in caso di pubblicità comparativa lecita.

TRADUZIONE

6) L'onere della prova relativo a simili limitazioni e difese dovrebbe gravare sulla parte che invoca le limitazioni e le difese stesse.

Links:

Working Guidelines

<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/245/WG245English.pdf>;

Summary report

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR245English.pdf>;

Group Reports page

<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>".