

## PROVA D'ESAME B1

La vostra cliente ARAX S.p.A. con sede a Valenza opera in Italia dal 2002 nel settore della oreficeria. Negli ultimi 4 anni, grazie ad un giovane designer di gioielli, il suo fatturato è notevolmente cresciuto così come il suo mercato che tuttavia è rimasto esclusivamente italiano soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Essa opera con un marchio figurativo includente uno spicchio di luna seguito dalla parola "POTENTE":

(POTENTE

Tale marchio ha raggiunto una notorietà medio alta. Esso è stato protetto con una domanda di marchio nel 2006 regolarmente registrata in Italia e poi con una domanda di marchio nell'Unione Europea nel 2009 anch'essa regolarmente registrata.

La cliente vi fa presente che alcuni suoi venditori hanno recentemente notato in negozi del settore in varie regioni del Nord Italia oggetti di bigiotteria, anelli e spille, collane, bracciali, con il marchio C. PONENTE e figura:

C. PONENTE

La cliente si preoccupa dei possibili effetti negativi di questo marchio che essa ritiene somigliante al proprio, sia in termini concorrenziali sia in termini di svilimento del suo marchio. Vi chiede pertanto un parere su come affrontare questa situazione.

Con l'occasione vi fa presente di stare valutando delle esportazioni in altri paesi europei come Spagna, Portogallo, Francia e soprattutto Regno Unito dove è interessato un importatore importante ma in quest'ultimo paese non prima di almeno un anno. Non avendo mai utilizzato il proprio marchio al di fuori dell'Italia, vi chiede un controllo della situazione ed una conferma di disporre del diritto e di non avere problemi.

Per quanto riguarda il primo punto, voi conducete un'indagine, anche tramite operatori nel settore, relativamente al titolare del marchio C. PONENTE e scoprite che si tratta del signor Carlo Ponente, artigiano che opera a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, sin dal 1995 con una propria bottega e buone vendite ma una clientela essenzialmente della provincia. Anche il marchio notato ora nelle gioiellerie di altre città sembra sia stato usato già dalla fine degli anni novanta. La distribuzione ora estesa aldilà delle località della provincia aretina appare cosa recente avendo il signor Carlo Ponente negli ultimi due anni sviluppato la propria attività con l'aiuto dei figli e dei lavoratori.

Inoltre i prodotti del sig. Ponente risultano esposti alla nota fiera annuale internazionale OROFIERA di Arezzo non da lui ma da un commerciante che si occupa solo del mercato sudamericano e che alla fiera incontra i suoi clienti prendendo ordini per prodotti da vari importatori sudamericani inclusi il Ponente che poi acquista lui stesso e invia in Sud America. Le vendite per i prodotti C. PONENTE fatti tramite tale commerciante sono comunque limitate.

Sulla base di questi dati fornite alla cliente un'opinione sulle possibilità di obiettare e, se del caso, con quali azioni, all'uso del marchio C. PONENTE e, se del caso, alle controargomentazioni che potrebbe avanzare il signor C. Ponente e ai motivi che potrebbero permettergli di continuare l'uso di C. Ponente territorialmente esteso al di fuori della provincia di Arezzo.

Per quanto riguarda il secondo punto, tenuto presente l'uso limitato all'Italia del marchio figurativo POTENTE della cliente, verificate con una ricerca l'esistenza di altri marchi per prodotti uguali o simili con cui possa sorgere un conflitto. Effettivamente trovate che una società STRONGPOWER ha due

registrazioni nazionali in Danimarca risalenti al 2008 per i marchi POTENTIS e POTENZ ambedue utilizzati per la vendita sul mercato danese per contraddistinguere il primo un'ampia gamma di anelli in oro con pietre dure e il secondo una gamma di cavigliere per signore e catenine per uomo in argento. Tali prodotti hanno un buon mercato nel territorio nazionale. Sembra che occasionalmente negli anni ci sia stata qualche vendita anche in Francia.

Sulla base di questi dati fornire un parere alla cliente in relazione alla situazione del proprio marchio UE ed eventuali strategie suggeribili, segnalando anche i rischi, se del caso, delle possibili esportazioni nei paesi europei da essa indicati e le strategie per limitare tali rischi.

## PROVA B2

Spieghi il candidato in cosa consistono le "proper reasons" che giustificano il mancato uso del marchio nel periodo di 5 anni dopo la registrazione ai sensi dell'art. 42.2 del regolamento (EC) 207/2009 sul marchio comunitario, ora art. 47.2 del regolamento 2017/1001 sul marchio per l'Unione Europea, facendo degli esempi sia in positivo che in negativo.

Handwritten initials and a signature in the bottom left corner of the page.