

A

La società Billybaby vi contatta per un parere in merito ad una possibile opposizione comunitaria.

Essa è titolare dei seguenti diritti:

- registrazione italiana BILLYBABY depositata il 3 ottobre 1990 e concessa il 25 gennaio 1993 per le classi 25 e 28 (intestazione completa della classe);
- registrazione tedesca BILLYBABY del 3 agosto 1995, concessa il 8 gennaio 1996 per l'intestazione completa della classe 25;
- registrazione francese BILLIBABY del 27 marzo 1996, concessa il 13 luglio 1997 per l'intestazione completa delle classi 25 e 28;
- registrazione spagnola BILLIBABY del 28 marzo 1992, concessa il 22 febbraio 1993 per "articoli di abbigliamento per bambini" cl. 25.

Vi comunica inoltre di possedere diversi negozi di articoli di abbigliamento per bambini nelle principali città italiane operanti con la denominazione BILLYBABY sin dal 1987. In questi negozi vende sia prodotti di abbigliamento per bambini con il marchio BILLYBABY, sia prodotti per bambini di altre marche. La sua attività ha avuto un notevole successo nel settore. Dichiaro inoltre di avere esportato i propri prodotti all'estero, ma non è al momento in grado di fornire dati precisi al riguardo.

Ha ora notato la pubblicazione della domanda comunitaria BILLIBY, depositata il 2 gennaio 1999 e pubblicata il 10 gennaio 2001, a nome della società spagnola Billie S.A., per tutti i prodotti delle classi 18 e 25, nonché per "occhiali" nella classe 9. La domanda rivendica una seniority (preesistenza) spagnola risalente al 25 settembre 1985.

Analizzando ciascuno dei dati sopra riportati, evidenziare al cliente i punti rilevanti in relazione alla possibile presentazione di un'opposizione.

PROVA

B

Un vostro cliente è titolare di un marchio registrato per prodotti delle classi 3, 5 e 30 usato regolarmente salvo che per la classe 5. Tale marchio scade il 15 giugno 2002, ma il cliente vi chiede oggi di procedere immediatamente al suo rinnovo anche per risolvere il seguente problema. Il marchio stesso è stato ora ceduto ad un terzo per i prodotti della classe 30. Pertanto, attraverso il rinnovo, il cliente chiede se può ottenere una registrazione a proprio nome che riguardi soltanto i prodotti della classe 3 che gli interessano ed inoltre poter aggiornare il marchio stesso, che è un'etichetta, con la variazione della città indicata nell'etichetta stessa come luogo di produzione che ora non è più Varese, ma è diventata Milano e con la variazione del colore dei caratteri, che nel marchio registrato è nero, ma che nell'uso è cambiato in rosso a puntini bianchi e verdi.

Esponete al vostro cliente in che termini ottemperare alle sue richieste.