

## BREVI CONSIDERAZIONI SULL'ANTERIORITÀ DEI MARCHI INTERNAZIONALI IN BRASILE<sup>1</sup>

Quando si vuole registrare il proprio marchio in Brasile, è importante tenere presente che, di norma, la proprietà dello stesso sarà garantita a chi per primo presenta una domanda e/o la registra effettivamente presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale – INPI. Tuttavia, poiché per ogni regola c'è un'eccezione, in Brasile esistono alcuni strumenti a tutela di chi, pur non avendo effettuato una richiesta formale, può vedersi riconosciuto il diritto alla tutela del marchio utilizzato. Ecco i principali:

### Anteriorità

Il diritto di anteriorità garantisce a chiunque abbia in buona fede utilizzato - per almeno 6 mesi e anche senza registrazione - un marchio per identificare un prodotto o servizio, il diritto alla registrazione dello stesso nei confronti di una terza parte che intende o, di fatto, utilizza lo stesso marchio di prodotto o servizio.

In altre parole: l'azienda X utilizza un marchio in Brasile da 2 anni, ma non ne ha mai chiesto la registrazione all'INPI. La società Y ha invece ottenuto, dinanzi all'INPI, la registrazione dello stesso marchio per designare i medesimi prodotti. In base al diritto di anteriorità, la società X può agire contro la registrazione del marchio della società Y.

Tale norma costituisce un'eccezione al principio della tutela attribuita a chi registra il marchio, sancito dall'art. 129, §1, LPI (Legge della Proprietà Industriale).

Per il riconoscimento di tale diritto è indispensabile che il marchio sia effettivamente utilizzato nel Paese in un momento anteriore alla registrazione dello stesso “segno distintivo” da parte di terzi. Spesso il titolare non ha presentato domanda di iscrizione all'INPI per mera dimenticanza e si attiva soltanto quando si imbatte in un “competitor” che lo ha preceduto. In questi casi è possibile quindi presentare opposizione alla domanda di registrazione dell'autore della violazione, o anche iniziare un procedimento di nullità amministrativa avverso la registrazione del marchio già concesso all'autore della violazione.

### Priorità Unionista

Un altro strumento giuridico a disposizione degli interessati, soprattutto nell'ambito dei marchi registrati al di fuori del Brasile, è la cosiddetta Priorità Unionista garantita dalla



ITALIAN TRADE AGENCY

Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (CUP) e recepita dalla LPI con il suo art. 127.

La misura garantisce la possibilità che un soggetto, al momento della registrazione di un marchio in Brasile, ne rivendichi la priorità facendo valere il principio del riconoscimento della data in cui lo stesso è stato depositato nel paese di origine (o in altri paesi che hanno sottoscritto la Convenzione) quale data di registrazione brasiliana.

Affinché la "Priorità Unionista" possa essere accettata dall'INPI brasiliano, devono essere soddisfatte alcune condizioni, quali: (i) il titolare ha un periodo fino a 6 mesi dalla data della prima registrazione in un paese firmatario della Convenzione per depositare una domanda di marchio identica in Brasile; (ii) la richiesta di tale priorità dovrà essere avanzata al momento del deposito del marchio o entro i 4 mesi successivi, a pena di decadenza; e (iii) devono essere presentati documenti che dimostrino tale priorità.

Benché non esista una "registrazione internazionale" di fatto, l'uso e l'appropriazione di marchi consolidati nel mercato nazionale ed estero, da parte di terzi che agiscono in malafede, non può essere ammesso.

Il pregiudizio derivante dal tollerare o dal non dare priorità a interventi volti a garantire la sicurezza della propria proprietà industriale è evidente: si possono perdere reputazione, esclusività e, non da ultimo, danneggiare la propria attività.

<sup>1</sup> **Nota:** Questo articolo non è e non deve essere interpretato come un parere legale o istruzioni su casi specifici, ma solo un articolo a scopo informativo.

