



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

Newsletter Norme & Tributi – gennaio 2010
Autore: **Mattia Dalla Costa** e **Hannes Spinell**

CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CBA Studio Legale e Tributario vanta una consolidata e trentennale esperienza nell'assistenza legale e tributaria a favore di aziende italiane e di lingua tedesca operanti in Italia o in Germania. 45 soci e oltre 180 professionisti con sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera.

Da 10 anni CBA ha un proprio studio a München dove svolge attività giudiziale ed assiste in diritto tedesco società tedesche figlie di madri italiane nonché società tedesche che operano in Italia. Oltre al diritto societario, commerciale e dell'energia, CBA München si occupa di proprietà industriale ed intellettuale, tutela dei marchi, design e brevetti, lotta alla pirateria, azioni cautelari durante lo svolgimento delle fiere, procedure di allerta doganale ai sensi del Reg. 1383/2003.

Lo Studio è membro della

- associazione degli avvocati di München (MAV)
- associazione tedesca degli avvocati (DAV)
- associazione tedesca per la proprietà industriale (GRUR)
- Dipartimento del diritto della proprietà industriale (DAV)
- Dipartimento del diritto internazionale (DAV)
- Camera di commercio italiana a Monaco di Baviera
- LES, AIPPI, AIJA, IBA, ABA, IFA.

A CBA Studio Legale e Tributario è stato attribuito il TopLegal Award di "Studio italiano dell'anno 2009", oltre ad essere stato annoverato tra i migliori "Studi italiani dell'anno con uffici all'estero".

Da anni CBA è consulente di associazioni industriali, camere di commercio, consolati italiani e tedeschi, Confindustria Italia, Wirtschaftskammer Österreich. Mattia Dalla Costa è consigliere di amministrazione della Camera di Commercio italiana a Monaco di Baviera.

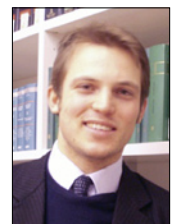


Interlocutore:

Avv. und RA Mattia Dalla Costa, D.E.S. en Droit Européen
mattia.dallacosta@cbalex.it
www.cbalex.it

ITALIA: REGISTRAZIONE DEL MARCHIO IN MALA FEDE

La Corte di Giustizia Europea ha fornito per la prima volta indicazioni circa la nozione di "mala fede" nella registrazione del marchio comunitario. Tali indicazioni sono vincolanti anche per il giudice italiano. Con sentenza emessa nella causa C-529/07 la Corte si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale di giudici austriaci, chiamati a decidere una controversia in cui, a fronte di un'azione per contraffazione, è stata opposta la mala fede del richiedente (*Lindt & Sprüngli AG*) al momento della deposito della domanda di registrazione del marchio (nella specie, un marchio tridimensionale raffigurante il tipico coniglio pasquale di cioccolato, *Osterhase*). Secondo la Corte, l'esistenza della malafede del richiedente deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, in particolare (i) il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizzi un segno identico o simile e confondibile con il marchio richiesto per un prodotto identico o simile, (ii) la volontà del richiedente di far sì che i terzi non possano più utilizzare un siffatto segno e, dunque, di impedire al terzo di commercializzare il prodotto (iii) il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo e il segno di cui viene chiesto la registrazione. Il fine è evitare che il richiedente benefici dei diritti conferiti dal marchio allo scopo di fare concorrenza sleale ad un altro produttore.



Avv. und RA Mattia Dalla Costa | Dr. Hannes Spinell

CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CBA Studio Legale e Tributario ist eine Kanzlei mit dreißigjähriger Erfahrung in der Rechts- und Steuerberatung von italienischen Mandanten und Unternehmen aus dem deutschen Sprachraum, die in Italien oder Deutschland tätig sind. 45 Partner und mehr als 180 Mitarbeiter mit Standorten in Mailand, Rom, Padua, Venedig und München.

CBA hat seit 10 Jahren ein eigenes Büro in München, das die Mandanten vor Gericht vertritt und Gesellschaften deutschen Rechts mit italienischem Mutterkonzern nach deutschem Recht sowie in Italien tätige deutsche Gesellschaften berät. Neben dem Gesellschafts-, Handels- und Energierecht ist CBA München auf den Schutz des geistigen Eigentums in sämtlichen Facetten sowie einstweilige Verfügungen während der Veranstaltung von Messen und auf Grenzbeschlagnahmeverfahren spezialisiert.

Die Kanzlei ist Mitglied der folgenden Vereinigungen:

- Münchener Anwaltverein (MAV)
- Deutscher Anwaltverein (DAV)
- Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
- Arbeitsgemeinschaft "Geistiges Eigentum & Medien" im DAV
- Arbeitsgemeinschaft für Internationalen Rechtsverkehr im DAV
- Italienische Handelskammer München
- LES, AIPPI, AIJA, IBA, ABA, IFA.

CBA Studio Legale e Tributario wurde der TopLegal Award "italienische Kanzlei des Jahres 2009" verliehen. Die Sozietät zählte zu den besten "italienischen Kanzleien des Jahres mit Büros im Ausland".

CBA ist seit Jahren Berater von Industrieverbänden, Handelskammern, italienischen und deutschen Konsulaten, Confindustria Italia und der Wirtschaftskammer Österreich. Mattia Dalla Costa ist Vorstandsmitglied der Italienischen Handelskammer München.

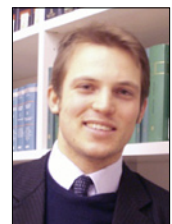


Ansprechpartner:

Avv. und RA Mattia Dalla Costa, D.E.S. en Droit Européen
mattia.dallacosta@cbalex.it
www.cbalex.it

ITALIEN: BÖSGLÄUBIGKEIT BEI DER MARKENANMELDUNG

Der Europäische Gerichtshof legte erstmals den Begriff der "Bösgläubigkeit" bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke aus. Das Urteil des EuGH (Rechtssache C-529/07) ist auch für die italienischen Gerichte bindend und betrifft ein Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs in Österreich. Ein wegen Markenverletzung verklagtes Unternehmen hatte die Bösgläubigkeit des Antragstellers (*Lindt & Sprüngli AG*) bei der Anmeldung der Marke (hier: eine dreidimensionale Marke, die einen Schokoladehasen darstellt) eingewandt. Die Bösgläubigkeit des Anmelders ist nach Ansicht des EuGH umfassend zu beurteilen, wobei alle im vorliegenden Fall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, und zwar insbesondere (i) die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein Zeichen verwendet, das gleich der für gleiche oder ähnliche Ware angemeldete Marke ist oder ihr verwechselbar ähnelt, (ii) die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens und folglich an der Vermarktung der Ware zu hindern, (iii) der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen. Zweck ist zu verhindern, dass der Anmelder nur in den Genuss der von der Gemeinschaftsmarke verliehenen Rechte gelangt, um gegenüber einem Mitbewerber unlauteren Wettbewerb zu betreiben.



Avv. und RA Mattia Dalla Costa | Dr. Hannes Spinell