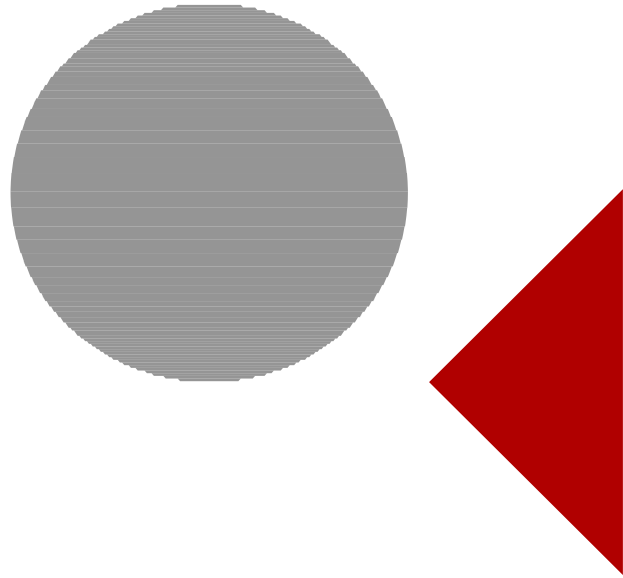




La valorizzazione del Marchio come strumento di competitività per l'impresa

Lo strumento del marchio oggi tra tutela e promozione

Avv. Giacomo Ciammaglichella

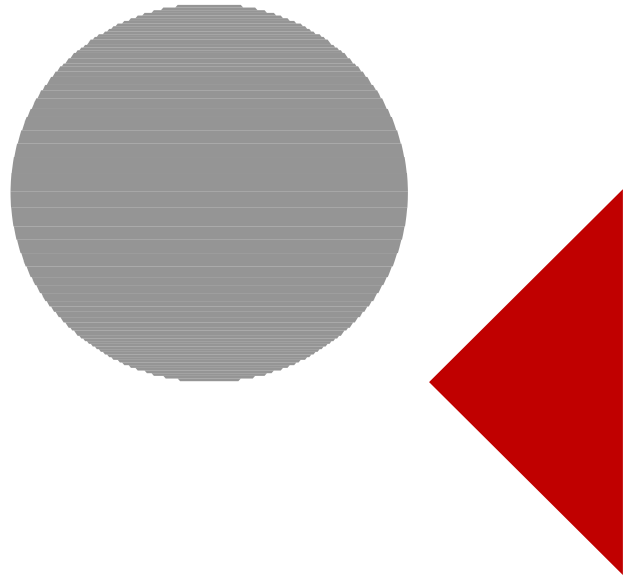
MARCHI. Definizione E Quadro Normativo

Il marchio è un segno che viene utilizzato per contraddistinguere i beni ed i servizi di un soggetto rispetto a quelli di un altro, all'interno di una stessa classe o categoria merceologica.

In Italia il quadro normativo è regolato (si veda il Codice Civile, Libro V, Titolo IX, Capo II) da legge speciale: D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. recante il "Codice della proprietà industriale", coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

Cartier

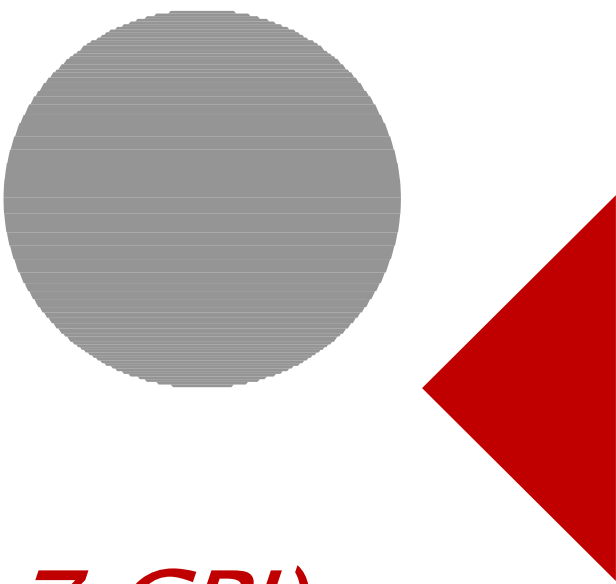




I VANTAGGI DEI MARCHI

Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio, o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli dell'impresa che registra il marchio stesso.

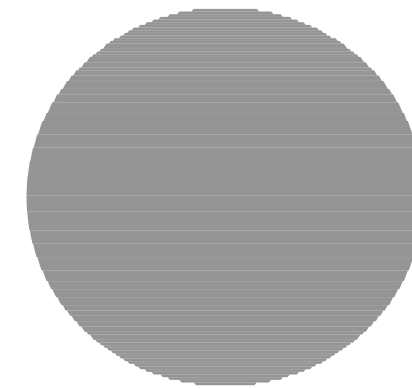
- può essere concesso in licenza, procurando così all'impresa un'ulteriore fonte di reddito;
- può anche costituire la base per un contratto di franchising.



QUALI SONO I SEGNI REGISTRABILI? *(art. 7 CPI)*

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare



MARCHIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO

Il **marchio individuale** ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.

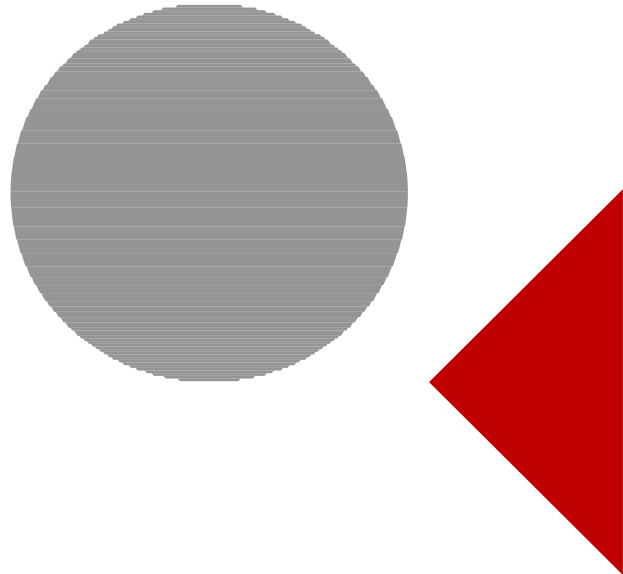
Il **marchio collettivo**, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

Di solito il "marchio collettivo" è chiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità.

INDICAZIONE GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI

Una indicazione geografica protetta viene assegnata a prodotti la cui produzione, elaborazione e preparazione ha luogo in una determinata area geografica, nell'ambito di un procedimento riconosciuto e controllato. L'indicazione geografica protetta di norma viene attribuita a prodotti esclusivi di qualità elevata. La Mela Alto Adige e lo Speck dell'Alto Adige, ad esempio, rappresentano indicazioni geografiche protette.





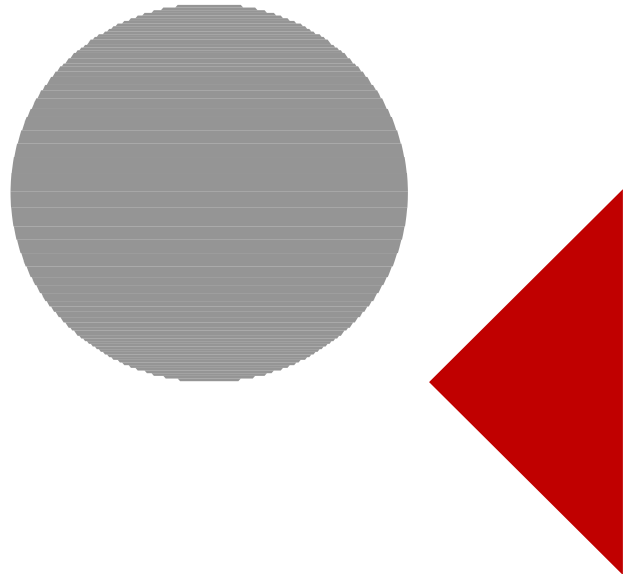
MARCHI DI CERTIFICAZIONE – UE

Si tratta di **segni il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e servizi** (ad esempio la qualità) secondo un regolamento specifico (REGOLAMENTO D'USO), per i quali è possibile depositare una domanda dal 1º ottobre 2017 introdotto dalla Direttiva UE 2015/2436.

Art. 83 RMUE (Regolamento sul marchio) definisce i marchi *idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.*

Seguono le regole generali del marchio relativamente alla novità, liceità e capacità inventiva e hanno una validità settoriale





MARCHI DI CERTIFICAZIONE – ITALIA

Il legislatore, con d. lgs 15/2019, ha dato autonomo riconoscimento al marchio di certificazione inserendo nel Codice Proprietà Industriale l'art. 11 bis che definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione individuandoli nelle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati.

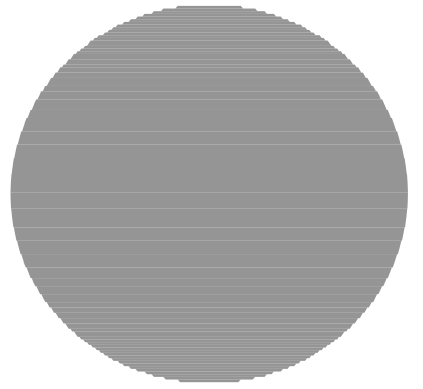
In deroga ai principi generali sulla capacità distintiva → il marchio di certificazione può anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell'UIBM

MARCHIO DI FORMA

E' un marchio costituito da una forma bidimensionale o tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (...).

I termine «comprendente» indica che il marchio può coprire non solo le forme in quanto tali ma anche le forme che contengono elementi denominativi o figurativi, etichette ecc.





I NUOVI MARCHI

Oltre al marchio di forma stanno assumendo importanza i nuovi marchi, che non sono denominativi o figurativi; marchi di movimento, di lettere o cifre marchi sonori, marchio olfattivi → tali marchi sono ammessi dall'art. 7 CPI che presente un elenco non tassativo ma esemplificativo di segni suscettibili di costituire valido marchio.

Problema con i nuovi marchi è la riproducibilità grafica o il carattere distintivo.

Segue. I NUOVI MARCHI

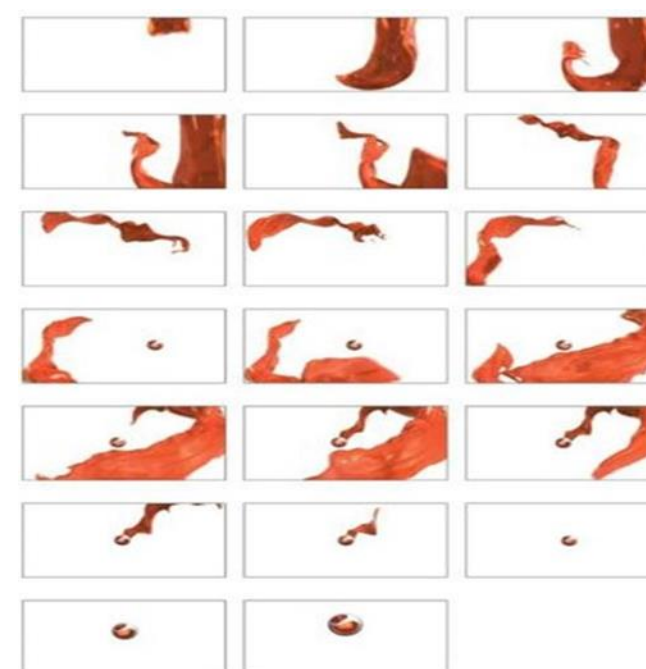
MARCHIO MULTIMEDIALE: costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione. esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono

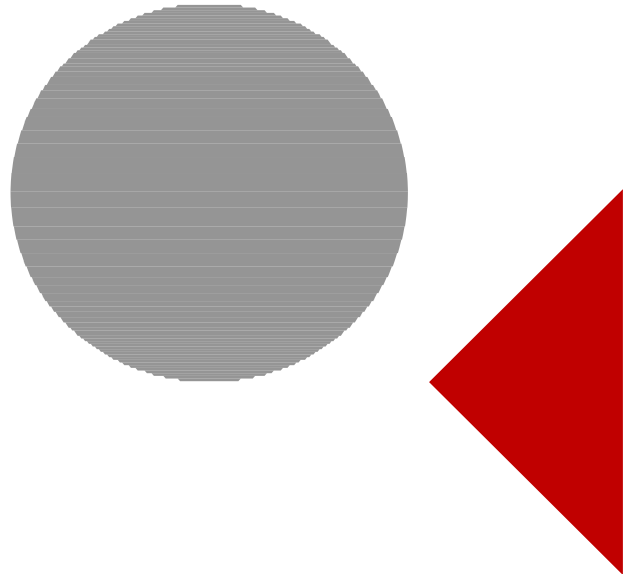


MARCHIO DI MOVIMENTO:

costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.

Es. marchio della Sony (nastro che fluisce intorno e dentro una sfera)





Segue. I NUOVI MARCHI

MARCHIO SONORO: costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.

Es. ruggito di leone della Metro Goldwyn Mayer

MARCHIO DI COLORE: costituito da unico colore o combinazioni e tonalità cromatiche che hanno importanza nella comunicazione aziendale. Dal 1 ottobre 2017 obbligatorio il codice cromatico pantone. Es. cioccolata KRAFT FOOD

MARCHIO OLFATTIVO: non espressamente menzionati ma ammissibile. Problema duplice:

- Per i profumi, la fragranza è una qualità del prodotto, quindi non distintiva e non estranea al prodotto. Potrebbe valere come segno per prodotti diversi di profumi;
- Difficoltà con la rappresentazione grafica

Capacità Distintiva: IL MARCHIO FORTE

A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli.

È un **marchio forte** quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale caratteristica lo porta ad identificarsi con il bene stesso.

es. Rolex (orologi), *Strega* (liquore), *Kleenex* (fazzoletto).

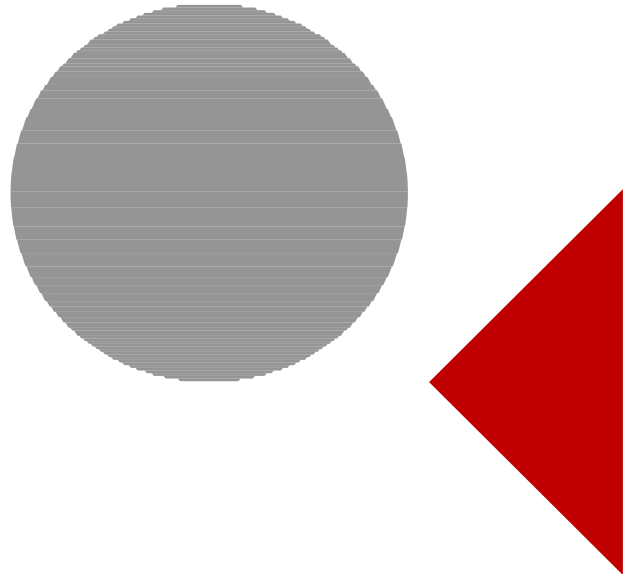


CAPACITÀ DISTINTIVA: IL MARCHIO DEBOLE

È, invece, un **marchio debole** quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (*Benagol, mentadent, Momendol,*), ma non solo (es. MELINDA)

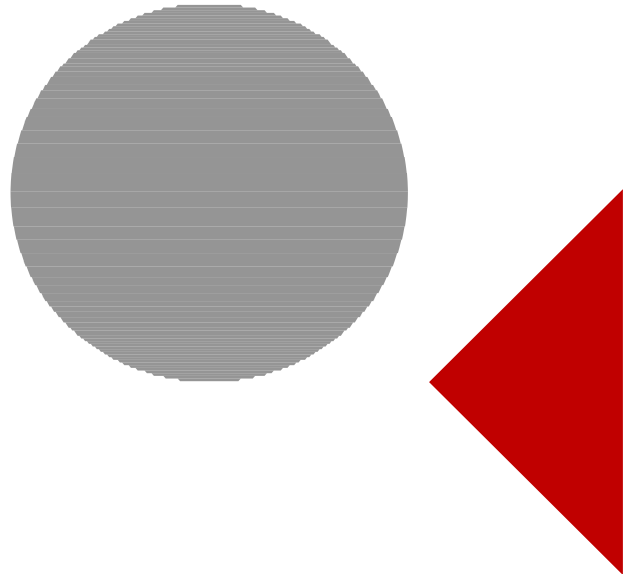




CARATTERISTICHE PRINCIPALI del MARCHIO

**NOVITÀ
DISTINTIVITÀ
LICEITÀ.**

Il marchio deve essere **nuovo, rispetto ai segni già adottati** da altri e non deve costituire, quindi, uno strumento di confusione, anziché di distinzione.



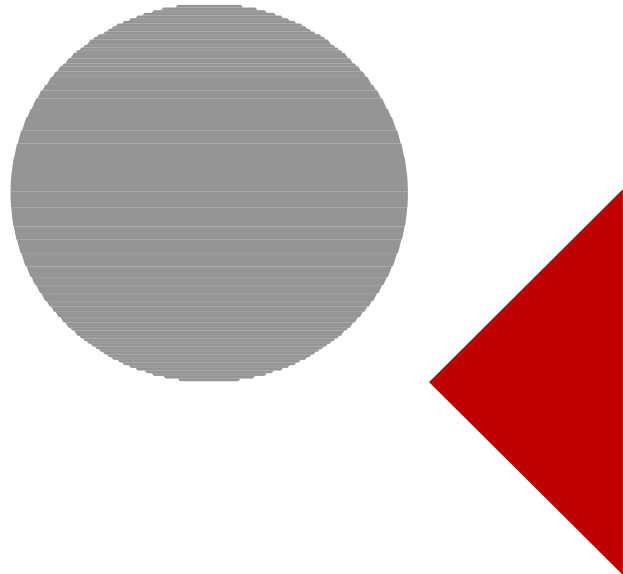
MARCHIO. REGISTRAZIONE

IL RICHIEDENTE deve presentare presso l' ufficio competente una domanda di registrazione del marchio contenente:

- una rappresentazione grafica del marchio
- una descrizione dei prodotti e/o servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione.
- Si dovranno pagare le tasse richieste.

L' UFFICIO MARCHI

- fa un **ESAME FORMALE** (per esempio, controlla che la tassa di registrazione sia stata pagata e che la domanda sia stata compilata in maniera corretta)
- in molti Paesi, **ESAME SOSTANZIALE** della domanda di registrazione, controllando che siano state rispettate le previsioni normative (per esempio, che il marchio non appartenga ad una categoria esclusa-per-legge-dalla-registrazione).

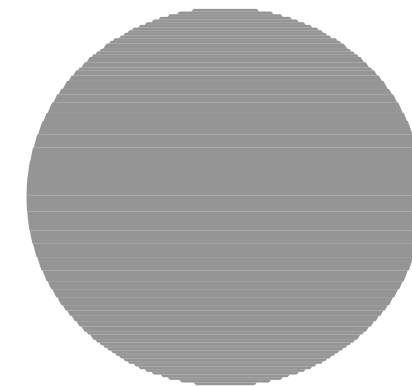


Segue. MARCHIO. REGISTRAZIONE

PUBBLICAZIONE ED OPPOSIZIONE: *in molti Paesi*, prima di essere registrato, il marchio viene pubblicato in un'apposita gazzetta e, a partire dalla data di pubblicazione nella gazzetta, i terzi aventi diritto hanno la facoltà di opporsi, entro il termine prescritto dalla legge, alla sua registrazione.

In altri Paesi, invece, il marchio è pubblicato subito dopo esser stato registrato ed i terzi aventi diritto possono richiederne la cancellazione, entro i termini fissati dalla legge e decorrenti dalla data di pubblicazione.

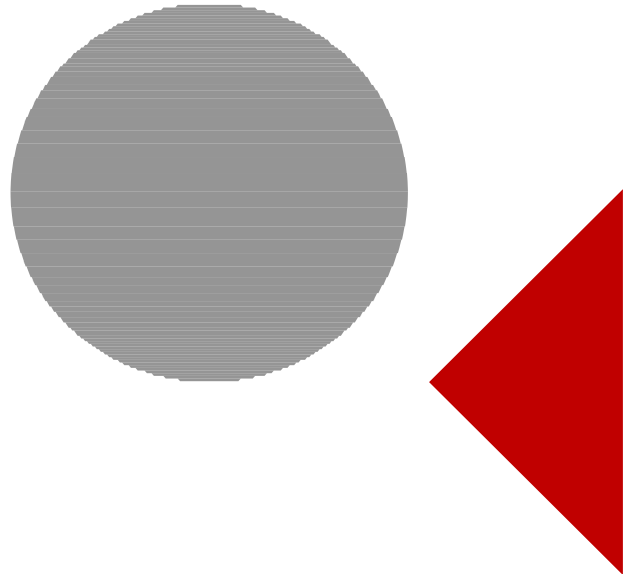
REGISTRAZIONE: una volta che l'ufficio competente ha stabilito che non esistono impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l'ufficio emette un certificato di registrazione, che generalmente vale **dieci anni**.



Segue. MARCHIO. RINNOVO

RINNOVO: il marchio può essere rinnovato a tempo indeterminato attraverso il pagamento delle relative tasse. Tuttavia la registrazione può essere cancellata (integralmente, o per determinati prodotti o servizi), se il marchio non è stato usato e, in base alle norme in vigore, la concessione del marchio è subordinata all'uso.

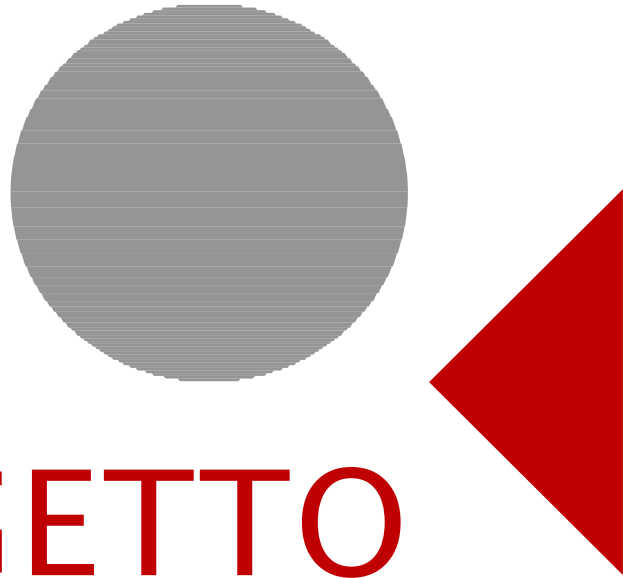
.



MARCHIO. REGISTRAZIONE – RIGETTO

La domanda di registrazione potrebbe essere rigettata per :

- **Termini generici:** Per esempio, se un' impresa cercasse di registrare il marchio SEDIE per vendere delle sedie, la sua domanda verrebbe sicuramente rigettata in quanto il termine “sedia” è il termine generico del prodotto.
- **Termini descrittivi:** Talvolta, in commercio, alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti. Ad es. non sarebbe giusto attribuire ad un singolo produttore di cioccolato l'utilizzo esclusivo della parola DOLCE per la commercializzazione dei propri prodotti. Allo stesso modo è probabile che termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE o INNOVATIVO diano luogo a simili obiezioni.



Segue. MARCHIO. REGISTRAZIONE – RIGETTO

La domanda di registrazione potrebbe essere rigettata per :

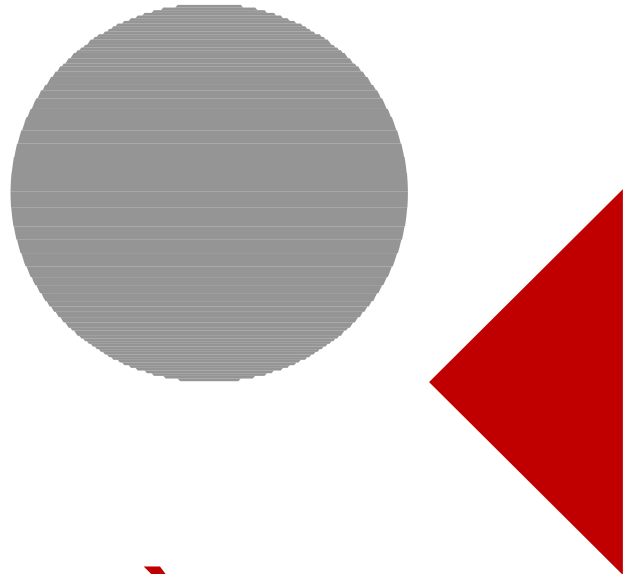
- Decettività:** Si tratta di quei marchi che potrebbero trarre in inganno il consumatore in relazione alla natura, alla qualità o all'origine geografica del prodotto. Per esempio, un marchio raffigurante una mucca per contrassegnare un prodotto vegetale come la margarina, è suscettibile di essere rigettato in quanto potenzialmente ingannevole per il consumatore, che potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine animale come, per esempio, il burro
- **Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume.** In genere, parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose di comune accettazione, non possono essere registrate come marchi.



Segue. MARCHIO. REGISTRAZIONE – RIGETTO

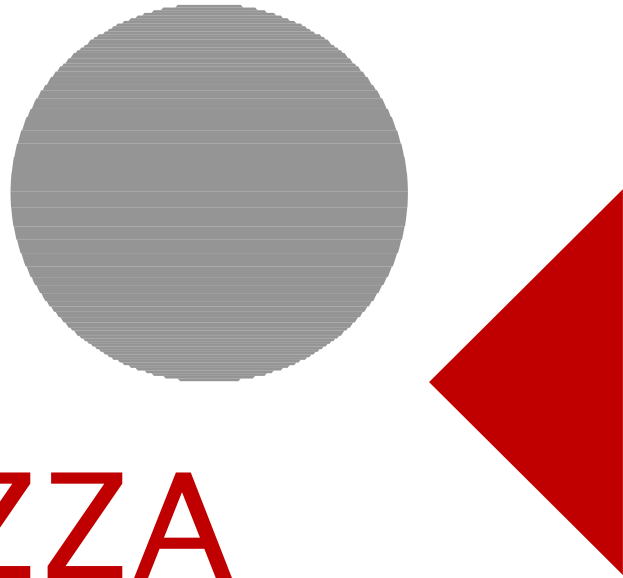
La domanda di registrazione potrebbe essere rigettata per :

- **Bandiere, stemmi nobiliari, sigilli ufficiali ed emblemi di Stati ed organizzazioni internazionali** il cui nome è stato **ufficialmente comunicato all'Organizzazione** Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) **non** sono, in genere, registrabili.
- **Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è in conflitto** (perché identico, o simile) **con un marchio precedentemente registrato** e l'esistenza di due marchi identici (o molto simili) per lo stesso tipo di prodotti, potrebbe causare confusione tra i consumatori. (su come si effettua una ricerca di anteriorità cfr. le successive diapositive)



MARCHIO. LA RICERCA DI ANTERIORITÀ

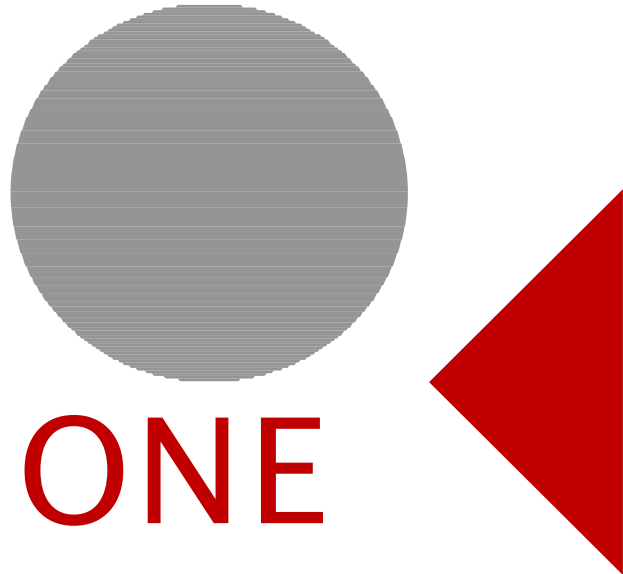
Prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio, è bene effettuare un'adeguata **ricerca di anteriorità** al fine di assicurarsi che il marchio che si ha intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa, per prodotti identici o simili. La ricerca ha solo un valore orientativo.



MARCHIO. LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Al momento di presentare la domanda, nella maggior parte dei paesi è richiesto di indicare i prodotti e/o i servizi per i quali si desidera ottenere la registrazione del marchio e di raggrupparli in **classi**. Il sistema di classificazione dei marchi permette di raccogliere dati relativi ai marchi registrati, in base ai tipi di prodotti o servizi a cui si riferiscono, facilitando così la ricerca nelle banche dati.

Il sistema di classificazione più utilizzato è il cosiddetto Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi (o **sistema di Nizza** per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti ed altre 11 per i servizi



MARCHIO. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

- **Deposito Nazionale**→ può essere effettuato presso qualsiasi Camera di Commercio o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- **Deposito Internazionale**→ Il presupposto per la richiesta di un marchio internazionale è il deposito di una domanda nazionale di base, che deve essere fatta nel rispettivo paese di origine
- **Deposito Comunitario**→ necessario compilare un modulo di domanda presso l'UIBM Possibilità di estensione all'estero entro 6 mesi dal deposito rivendicando la data di primo deposito.

Durata: 10 anni a partire dalla data di deposito. Può essere rinnovato senza alcun limite.