

STUDIO LEGALE MASSARO & ROSITANI SUCKERT

INTRODUZIONE AI MARCHI

Avv. Giacomo Ciammaglicella

Roma 21 maggio 2013

INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO IN ITALIA:

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.Lgs n 131/2010 del 13 agosto 2010.

DEFINIZIONE DI MARCHIO

Una definizione comune considera il marchio come un segno che viene utilizzato per contraddistinguere i beni ed i servizi di un soggetto rispetto a quelli di un altro.

Il marchio è, dunque, un segno che individua i prodotti o servizi di un determinato soggetto e li distingue da quelli del proprio concorrente all' interno di una stessa classe o categoria merceologica.



Cartier

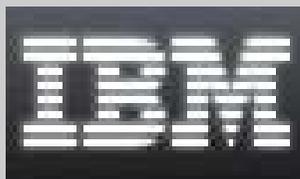


IL VALORE DEI MARCHI

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale per la maggior parte delle imprese. Per alcune di esse, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore.

IL VALORE DEI MARCHI (2)

Si pensi al valore di alcuni fra i marchi più famosi al mondo, come Coca-Cola o IBM, che valgono oltre 50 miliardi di dollari ciascuno. I consumatori attribuiscono valore ai marchi, alla loro reputazione, alla loro immagine ed alle qualità dei prodotti ad essi associati. Essi sono disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative.



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.

I VANTAGGI DEI MARCHI (2)

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

SEGNI REGISTRABILI

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente: 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 distinguere il prodotto o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

ESEMPI

GALBUSERA e le differenti linee di prodotti.



di

Abbreviazioni come **IBM**



o **D&G**



FERRARI, il cui cognome creato la forza tale marchio



Domini internet

Con il termine “nome a dominio” si indica l’indirizzo di una “homepage” in internet, che può essere composto da lettere e cifre. Anche in questo ambito la tutela di un marchio può rappresentare una sicurezza, poiché la protezione di norma si estende automaticamente al nome del dominio. In tal modo attraverso la registrazione tempestiva di un marchio si può quindi tutelare anche il dominio internet corrispondente.

Sostanzialmente un nome a dominio non svolge alcuna funzione di identificazione. Ciò significa che, in assenza di altri diritti sul nome o sul marchio, il dominio da solo non svolge alcuna funzione di tutela nei confronti di denominazioni identiche.

Marchio individuale e marchio 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.

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

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.



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)



REQUISITI:

Le caratteristiche principali che un marchio deve soddisfare sono:

NOVITÀ, DISTINTIVITÀ E 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.

COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE

IL RICHIEDENTE deve presentare presso l'ufficio competente una domanda di registrazione del marchio, correttamente compilata, con tutti i dati dell'azienda per cui effettua la domanda. La domanda deve contenere una rappresentazione grafica del marchio ed una descrizione dei prodotti e/o servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione. Infine si dovranno pagare le tasse richieste.

COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE (2)

L' UFFICIO MARCHI innanzitutto effettua sulla domanda un **ESAME FORMALE** (per esempio, controlla che la tassa di registrazione sia stata pagata e che la domanda sia stata compilata in maniera corretta).

COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE (3)

L' UFFICIO MARCHI in molti Paesi, effettua anche un **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, o che non sia in conflitto con un marchio già registrato per la stessa classe di prodotti).

COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE (4)

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.

COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE (5)

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**.

COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE (6)

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.

MOTIVI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

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.

MOTIVI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE (2)

Termini descrittivi: Talvolta, in commercio, alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti. Ecco perché è difficile che la parola DOLCE possa essere accettata come marchio per la vendita di cioccolato. In effetti, non sarebbe giusto attribuire ad un singolo produttore di cioccolato l'uso 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.

MOTIVI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE (3)

Marchi decettivi: 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.

MOTIVI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE (4)

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.

MOTIVI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE (5)

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.

MOTIVI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE (6)

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)

LA RICERCA DI ANTERIORITA'

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 DI ANTERIORITA' (2)

La ricerca può essere fatta in prima persona, o essere affidata ad un **consulente in proprietà industriale** in grado di conoscere la pratica dei vari uffici marchi e la giurisprudenza relativa: in entrambi i casi, la ricerca sarà fatta o attraverso l'ufficio nazionale marchi, oppure attraverso una banca dati.

In ogni caso, è da sottolineare il fatto che una ricerca di anteriorità ha **solo un valore orientativo**.

LA SUDDIVISIONE IN CLASSI

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 NIZZA

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.

SI VEDA *www.wipo.int/classifications/en/nice/about/index.html*

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

- Deposito NAZIONALE
- Deposito INTERNAZIONALE
(Accordo/Protocollo di Madrid)
- Deposito COMUNITARIO
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

INFO: www.uibm.gov.it
<http://oami.europa.eu>

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE

Sostanzialmente i marchi nazionali possono essere depositati presso qualsiasi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure a scelta direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE

Le richieste consegnate alle Camere di commercio vengono inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale esegue un esame in ordine cronologico. La richiesta viene esaminata esclusivamente per valutare se il marchio soddisfa tutti i requisiti necessari per la registrazione; non viene eseguita una valutazione di originalità.

Dopo il preliminare controllo formale, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rilascia o rifiuta la registrazione del marchio.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE

Tra la richiesta e la consegna del certificato attestante la registrazione nel registro italiano dei marchi di solito decorre un periodo compreso tra i tre e i cinque anni. Va ricordato che per il richiedente tutti i diritti derivanti dal deposito del marchio hanno piena validità dalla data della domanda.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

- DEPOSITO della domanda
- ESAME
- RELAZIONE DI RICERCA
- LETTERA DI SORVEGLIANZA
- PUBBLICAZIONE
- OPPOSIZIONE
- REGISTRAZIONE
- NULLITA'/DECADENZA

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

DEPOSITO DELLA DOMANDA: Per registrare un marchio comunitario, è necessario compilare un modulo di domanda presso l' UAMI (Ufficio per l' Armonizzazione del Mercato Interno) oppure presso un qualsiasi ufficio centrale della proprietà industriale contenente le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente
- indicazione della prima e della seconda lingua
- una riproduzione del marchio
- un elenco di prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione attraverso il marchio
- pagamento delle tasse
- firma.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

ESAME: Alla ricezione della domanda di registrazione di un marchio comunitario, l'UAMI rilascia una ricevuta e dà inizio alla procedura d'esame, che è così articolata:

- attribuzione della data di deposito*, se la domanda soddisfa i requisiti minimi;
- verifica della classificazione* dei prodotti e/o dei servizi;
- verifica dei requisiti formali*, che comprende il controllo della firma, delle lingue, dei dati relativi al titolare e/o al rappresentante, dei diritti di priorità e/o preesistenza;
- accettazione o rifiuto del marchio* in quanto segno distintivo (esame degli impedimenti assoluti alla registrazione);

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

RELAZIONE DI RICERCA: La relazione di ricerca comunitaria è redatta a partire dalla banca dati dell'UAMI ed elenca qualsiasi marchio comunitario anteriore identico o analogo. Le relazioni di ricerca si prefiggono l'obiettivo di offrire ai richiedenti la possibilità di ritirare le proprie domande dopo avere analizzato i contenuti della relazione.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

LETTERA DI SORVEGLIANZA: Quando viene pubblicata una nuova domanda di registrazione, i titolari dei marchi anteriori o delle domande di marchi anteriori, menzionati nella relazione, vengono informati tramite lettera della nuova domanda. Questa lettera è denominata "lettera di sorveglianza". La lettera di sorveglianza avvisa il titolare di un marchio dell'esistenza di nuovi marchi simili. Ciò gli consentirà di valutare se depositare o no un' opposizione

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

PUBBLICAZIONE: Se l' esito della domanda dell' UAMI è positivo, la domanda viene pubblicata nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari. In questo modo viene garantita a chiunque la possibilità di opporsi a una domanda di registrazione di marchio comunitario.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

OPPOSIZIONE: con l' opposizione si possono far valere diritti risultanti dalla registrazione di un marchio anteriore o di un'altra forma di contrassegno anteriore. Perché un'opposizione risulti vittoriosa, deve essere dimostrata un'incompatibilità tra il marchio oggetto della domanda di registrazione e tali diritti anteriori. Su essa decide la divisione Opposizioni dell' UAMI e la decisione è suscettibile di ricorso su iniziativa delle parti. Il ricorso va proposto dinanzi alle Commissioni di ricorso dell'Ufficio. Un ulteriore ricorso può essere proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in ultimo grado, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

REGISTRAZIONE: il marchio comunitario può essere registrato se dall'esame del marchio non sono emerse obiezioni (o le obiezioni sollevate sono state superate) oppure se non sono presentate opposizioni (o l'esito delle opposizioni è favorevole al richiedente). La procedura di registrazione consta delle seguenti fasi:

- pubblicazione del marchio interessato nella parte B del Bollettino dei marchi comunitari;
- emissione del certificato di registrazione;

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO

NULLITA'/DECADENZA: Per tutto l'arco della durata di un marchio comunitario, il suo titolare può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti a seguito di un procedimento per dichiarazione di decadenza, oppure un marchio comunitario può essere dichiarato nullo in seguito a un procedimento per dichiarazione di nullità.

L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le domande di decadenza o di nullità depositate direttamente presso l'Ufficio

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE

L'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization) offre la possibilità di registrare un marchio in circa 80 paesi firmatari dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del relativo Protocollo. Il presupposto per la richiesta di un marchio internazionale è il deposito di una domanda nazionale di base.

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE

La registrazione internazionale deve essere richiesta nel rispettivo paese di origine dell'impresa. In Italia è possibile rivolgersi presso le Camere di commercio o a scelta direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inoltra la richiesta a Ginevra, sede dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization).

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il marchio internazionale resta valido per dieci anni e può essere rinnovato per altri periodi di altri dieci, per un numero indefinito di volte. Esiste anche la possibilità di ampliare, in un secondo momento, il numero dei paesi in cui il marchio è protetto.

L'Organizzazione mondiale WIPO iscrive il marchio nel registro internazionale e lo pubblica sulla "Gazette des Marques Internationales", nella quale sono indicati anche i paesi per i quali è stata richiesta la tutela

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il marchio depositato a livello internazionale è soggetto ai procedimenti di esame di tutti i paesi nei quali è richiesta la tutela. Se in uno o più paesi dovesse sussistere un motivo di impedimento, p.es. l'esistenza di marchi con efficacia anteriore, la richiesta sarà respinta e il richiedente sarà informato dei diritti di protezione contrastanti.

Indipendentemente da ciò, il marchio internazionale resta valido negli altri paesi scelti.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Il **marchio** può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

CESSIONE: Con la cessione il titolare del marchio trasferisce sia la titolarità sia l'esercizio del marchio ad un altro soggetto.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

LICENZA: con la **licenza** il titolare del marchio concede ad un terzo il diritto di uso del marchio stesso, di norma per un periodo annuale o successiva con possibilità di rinnovo.

Di norma i contratti di licensing prevedono il diritto del licenziante di controllare sia la qualità dei prodotti sui quali il licenziatario appone il marchio, in modo tale da poter valutare l'efficacia del licenziante nel promuovere il marchio. La licenza a differenza della cessione del marchio non trasferisce la titolarità del diritto. Esistono licenze esclusive e licenze non esclusive.

MERCHANDISING

Il **merchandising** di un marchio consiste nello sfruttamento della notorietà di un marchio in settori diversi da quello in cui il marchio originariamente si era affermato. Si distinguono diverse categorie di merchandising, tra cui il corporate merchandising, avente ad oggetto lo sfruttamento di un marchio, e il character merchandising, che invece sfrutta l'immagine di una persona o un personaggio di invenzione. Il merchandising, oltre che un contratto atipico costituisce una modalità del marketing di un determinato prodotto.